

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

D. RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 18. november 2008¹**I — Indledning**

1. I henhold til en forholdsvis overfladisk analyse gennemsyrrer to i det mindste modstridende tendenser varemærkeretten ved løsning af de tvister, der opstår mellem disse industrielle ejendomsrettigheder. Den første betragter blot tegnene som immaterielle goder, der nyder beskyttelse på grund af deres optagelse i et register, idet deres karakter af tinglige rettigheder understreges, og idet de gives en prioritet i civilretlig henseende, navnlig i henhold til reglerne om ejendomsret.

2. Den anden fremhæver derimod det økonomiske miljø ved at påberåbe sig deres ubestridelige forbindelser med handelsreguleringerne, konkret med konkurrenceregelsættet (som lovlige monopoler), hvis principper afgrænser rammerne for de beføjelser, der følger af varemærker, som er registreret ved de myndigheder, der har til opgave at foretage registreringen.

3. Det er således i tilfælde af, at et tegn er omtvistet, at den første af de tendenser, der er redegjort for, tilsigter at give varemærkeindehaveren medhold ved at give ejendomsrettighederne forrang, mens den anden generelt favoriserer den frie handel og konkurrencereglerne.

4. Selv om direktiv 89/104/EØF² ikke åbent hælder mod nogen af disse tendenser, viser det de spændinger, som skyldes tegns karakter af hybrider, både som ejendomsrettigheder og som elementer i den offentlige markedsregulering.

5. I det præjudicielle spørgsmål, der er forelagt Domstolen af Oberster Patent- og Markensenat (det højeste administrative organ i Østrig, som har kompetence i visse patent- og varemærketvister), er der fremsat argumenter til støtte for begge disse forestillinger, idet tvisten drejer sig om at afgrænse den reelle brug af varemærker. Problemet er koncentreret om spørgsmålet, hvorvidt der foreligger en sådan brug af tegn, når de er registreret for beklædningsgenstande og drik-

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).

kevarer, men de kun er blevet brugt for denne sidste varegruppe som tilgift til køberne af tøj, der er påført det samme varemærke. Selv hvis jeg føler mig tættere på den anden af de tendenser, der er redegjort for, vil jeg bestræbe mig på at udforme dette forslag til afgørelse ved at følge den store portugisiske forfatters regel, dvs. som båret af »[...] det hellige instinkt, som er ikke at have teorier [...]«³.

påberåbes i et krænkelssøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder [...]«.

7. Direktivets artikel 10, stk. 1, bestemmer under overskriften »Brugen af varemærket«:

II — Relevante retsforrifter

A — Direktiv 89/104/EØF

6. Ottende betragtning til denne fællesskabsretsakt henviser til betingelsen om reel brug og de følger, som en manglende overholdelse heraf har, ved at foreskrive at »for at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i Fællesskabet, og derved også antallet af konflikter imellem disse, må det kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes«, og dernæst at tilføje, »at et mærke ikke kan kendes ugyldigt, fordi der eksisterer et ældre mærke, som ikke bruges, idet medlemsstaterne dog stadig skal have mulighed for at anvende samme princip med hensyn til registrering af et mærke eller træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan

»1. Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.«

8. Direktivets artikel 12, stk. 1, foreskriver i et ønske om at harmonisere fortabelse af registrerede varemærker:

»1. Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for

3 — F. Pessoa, *Livre de l'intranquillité*, spansk udgave oversat af Ángel Crespo, 10. udgave, Seix Barral, Barcelona, 1988, s. 294.

hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug [...]«

forretningspapirer, meddelelser eller i reklameøjemed.

B — Den østrigske varemærkelov

9. I overensstemmelse med § 33a, stk. 1, i Markenschutzgesetz (den østrigske varemærkelov)⁴ kan enhver indgive begæring om slettelse af et varemærke, der i mindst fem år har været registreret i Østrig eller i henhold til § 2, stk. 2, nyder beskyttelse i Østrig, hvis dette varemærke i løbet af de sidste fem år forud for datoen for indgivelsen af begæringen om slettelse (lovens § 10a) hverken af varemærkeindehaveren eller af tredjemand med varemærkeindehaverens samtykke reelt er blevet brugt på det østrigske område for de varer eller tjenesteydelser, det er registreret for, når varemærkeindehaveren ikke kan begrunde den manglende brug.

10. Ifølge § 10a i den østrigske varemærkelov forstås ved brug af et tegn, navnlig det forhold 1) at anbringe tegnet på varerne, på deres emballage eller på de genstande, for hvilke tjenesteydelsen præsteres eller skal præsteres, 2) at bruge tegnet på de varer, der udbydes, markedsføres eller oplagres med dette formål eller at betegne de præsterede tjenesteydelser, 3) at importere eller eksportere varerne under dette mærke eller 4) at anvende tegnet på

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl 260/1970, seneste ændring i BGBl 151/2005.

III — Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

11. Selskabet Maselli — Strickmode Gesellschaft mbH (herefter »Maselli«) er indehaver af det østrigske ordmærke nr. 127.803 WELLNESS, der med virkning fra den 20. oktober 1989 blev registreret for varer i klasse 16 (tidsskrifter og bøger), 25 (beklædningsgenstande) og 32 (alkoholfrie drikkevarer (dog ikke øl uden alkohol)) i henhold til Nicearrangementet⁵.

12. Selv om selskabets hovedvirksomhed fra begyndelsen var orienteret mod mode, brugte Maselli i 1999 og 2000 varemærket til at betegne en alkoholfri drikkevare, der, således som det fremgår af forretningspapirer om salgsfremstød for selskabets beklædningsgenstande, blev givet som gave til dem, som købte beklædningsgenstande⁶. Læskedrikken blev fyldt på flasker med påskriften »WELLNESS-DRINK«. Der blev i dette øjemed trykt 3 100 etiketter med denne påskrift, og der blev fyldt 800 flasker à 0,35 l med limonaden.

5 — Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

6 — Under retsmødet bekræftede Maselli som svar på et af mine spørgsmål det forhold, som Silberquelle havde anført i sine bemærkninger, hvorefter selskabet gav limonaden som gave ved køb af seks pullover til 100 EUR stykket.

13. Selskabet Silberquelle Gesellschaft mbH (herefter »Silberquelle«) indgav til den østrigske patent- og varemærkemyndighed begæring om slettelse af dette varemærke som følge af manglende brug for så vidt angår klasse 32. Selskabet anførte, at tegnet har været registreret i mere end fem år, men at det hverken af varemærkeindehaveren eller af tredjemand med hans samtykke reelt er blevet brugt for varer i klasse 32. Selskabet præciserede, at Maselli udelukkende har forsøgt at fremme afsætningen af selskabets tekstilvarer, men ikke har søgt at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for varer i klasse 32. Selskabet angav endvidere, at den sagsøgte virksomhed kun har anvendt tegnet rent symbolsk.

14. Det følger af forelæggelseskendelsen, at den østrigske patent- og varemærkemyndigheds annullationsafdeling tog Silberquelles begæring til følge og slettede registreringen for så vidt angik klasse 32 (alkoholfrie drikkevarer (dog ikke øl uden alkohol)) med virkning fra den 2. august 1997.

15. I tvisten i hovedsagen appellerede Maselli denne afgørelse til Oberster Patent- und Markensenat, hvor selskabet gjorde gældende, at afgørelsen var ugyldig, da der siden 1999 var gjort tilstrækkelig og reel brug af varemærket, idet selskabet dog anerkendte brugens »sekundære funktion«.

16. Silberquelle nedlagde derimod påstand om stadfæstelse af den annulation, som den

østrigske myndighed, der har kompetence vedrørende industrielle ejendomsrettigheder, havde foretaget.

17. Oberster Patent- und Markensenat har i denne sammenhæng, fordi det er dens opfattelse, at tvistens løsning afhænger af fortolkningen af direktiv 89/104, besluttet at forelægge De Europæiske Fællesskabers Domstol følgende præjudicielle spørgsmål i medfør af artikel 234 EF:

»Skal artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i [direktiv 89/104/EØF] fortolkes således, at der er gjort reel brug af et varemærke, når det anvendes for varer (her: alkoholfrie drikkevarer), som varemærkeindehaveren forærer til køberne af andre varer, der forhandles af varemærkeindehaveren (her: tekstiler), efter indgåelsen af købsaftalen?«

IV — Retsforhandlingerne for Domstolen

18. Forelæggelseskendelsen indgik til Domstolens Justitskontor den 14. november 2007.

19. Silberquelle, Maselli, den portugisiske og den tjekkiske regering samt Kommissionen har indleveret skriftlige bemærkninger inden

for fristen i artikel 23 i statuten for Domstolen. De to selskaber og fællesskabsinstitutionen fremkom med deres mundtlige bemærkninger under retsmødet den 23. oktober 2008.

på den anden side har godtaget, at brugen eventuelt kan have et minimalt omfang, forudsat at dette kan anses for berettiget i den pågældende økonomiske sektor for at fastholde eller erhverve markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket⁸.

V — Undersøgelse af det præjudicielle spørgsmål

A — Redegørelse for problemet

20. Oberster Patent- und Markensenat anmoder om en nærmere præcisering af brugskravet, således som det er opstillet i direktiv 89/104, fra en kvalitativ og ikke en kvantitativ vinkel med henblik på at klarlægge, om den brug, som Maselli har gjort af varemærket WELLNESS-DRINK, opfylder betingelserne i fællesskabsreglerne, ikke som følge af omfanget af dets tilstedeværelse på markedet, men henset til dets forbindelse med varemærkefunktionerne.

21. Domstolens praksis har udarbejdet visse kriterier for et godes kvantitative tilstedeværelse på markedet, således som det kræves for at anerkende en reel brug, idet den på den ene side har forkastet, at brugen skal have et betydeligt kvantitativt omfang⁷, og idet den

22. Hvad derimod angår den kvalitative vinkel på den reelle brug, nemlig de væsentlige kendetegn, som definerer brugen, har retspraksis fortolket dette begreb i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, hvilket dog ikke omfatter rent symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder⁹.

23. Den drøftelse, som dette præjudicielle spørgsmål vedrører, er derfor koncentreret om de kvalitative parametre, som Domstolen har opstillet, idet de to modsatrettede tendenser, som jeg tidligere har nævnt, kan ses i de bemærkninger, der er indgivet under disse retsforhandlinger, hvilke tendenser — med forbehold for nedenstående mere detaljerede redegørelse — kan sammenfattes således: Den første, som Maselli og den tjekkiske regering har forsvaret, understreger varemærkets væsentligste funktion som afgørende kriterium for, at tvisten skal afgøres til

⁷ — Dom af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 39.

⁸ — Kendelse af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, præmis 21.

⁹ — Ansul-dommen, præmis 43, og mit forslag til afgørelse i den sag, punkt 52-58.

fordel for indehaveren af varemærket WELLNESS, mens den anden, som de andre intervenienter i denne sag har støttet, fremhæver forudsætningen om at erobre nye markedsandele eller at opretholde tidligere opnåede markedsandele.

B — Definition af synspunkterne og bedømmelse

1. Argumenter fra procesdeltagerne i den præjudicielle sag

24. Det følger heraf, at det af Oberster Patent- und Markensenat stillede spørgsmål kræver en afgørelse af, om et af disse parametre har overvægten, idet Domstolens praksis, der gengives stærkt sammentrængt i ovenstående punkter i dette forslag til afgørelse, skal præciseres.

25. Det forekommer hensigtsmæssigt at anføre, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med Domstolens praksis, at undersøgelsen af både de kvantitative og de kvalitative elementer skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der er relevante for bedømmelsen af, om varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket, hvilken opgave tilkommer den nationale ret¹⁰.

26. Således som jeg har forudsat i punkt 22 i dette forslag til afgørelse, kan bemærkningerne fra de parter, der har afgivet indlæg i den præjudicielle sag, opdeles i to grupper, alt efter om de er fortalere for, at den forelæggende rets spørgsmål skal besvares benægtende eller bekræftende.

27. Blandt de parter, som bestrider, at der er gjort »reel brug« af varemærket WELLNESS under de ovenfor beskrevne omstændigheder, har selskabet Silberquelle støttet sin påstand på en sammenlignende analyse af artikel 5 og 10 i direktiv 89/104, idet selskabet har anført, at den anden bestemmelse ikke omtaler reklame som brug af varemærket. Selskabet har i øvrigt påberåbt sig et argument modsætningsvis til støtte for synspunktet, eftersom Domstolen i Ansul-dommen, hvori den gentagne gange betonedede behovet for, at anvendelsen af symboler fremmer tilstedeværelsen på markedet for de produkter, som symbolerne påføres, hermed stiltiende afviste, at en sådan relevant brug finder sted, når varerne med dette tegn forøger salget af andre goder.

10 — Ansul-dommen, præmis 43, og La Mer Technology-kendelsen, præmis 22.

28. Den portugisiske regering, der ligeledes befinder sig i denne gruppe, har begrænset sig til at understrege, at den virksomhed, inden for hvilken drikkevaren WELLNESS blev modtaget som tilgift for køb af tekstiler, ikke skaber nogen andel af det marked, hvori læskedrikken blev solgt, idet forbrugerne kun kunne nyde denne drikkevarer på indirekte vis.

29. Kommissionen, som også taler for et benægtende svar, er af den opfattelse, at brugen af varemærket skal bedømmes for hver vare- eller tjenesteydelsesklasse.

30. Fortalerne for et bekræftende svar, nemlig Maselli og den tjekkiske regering, er enige i den opfattelse, at den gratis uddeling af drikken fremkalder disse goders indirekte adgang til det relevante marked, nemlig markedet for alkoholfrie drikkevarer, idet der således vindes markedsandele.

31. Maselli har gjort gældende, at princippet om brug i overensstemmelse med varemærkets funktion som garanti for oprindelsen er overholdt i denne sag, eftersom det angiver, at limonaden stammer fra den samme virksomhed som beklædningsgenstandene. Maselli frygter, at hvis varemærkets effektive brug ikke anerkendes, vil den skade, som selskabet lider, hvis varemærket slettes, og det efterfølgende registreres af en konkurrent,

tvinge det til at ændre sin reklamestrategi, og selskabets ordning med merchandising vil generelt blive påvirket.

32. Hvad angår varemærkers væsentligste funktion har den tjekkiske regering påstået, at den reelle brug viser sig ved det forhold, at forbrugerne associerer tekstilerne WELLNESS, som de køber, med den limonade, de modtager som gave, hvilken forbindelse forekommer regeringen at være tilstrækkelig til at konkludere, at der foreligger en relevant brug i den i direktiv 89/104 og retspraksis omhandlede forstand.

2. Bedømmelse

33. Det er min opfattelse, at det i denne sag er uomgængeligt nødvendigt at fortolke Ansuldommen i lyset af de formål, der forfølges med direktivet¹¹. Jeg har imidlertid allerede angivet, at jeg af de grunde, jeg nu vil redegøre for, ikke deler Masellis og den tjekkiske regerings udlægning, men at jeg snarere hælder mod det synspunkt, der er forsvaret af den første gruppe af parter — dog med mere nuancerede argumenter.

¹¹ — En anden forelæggelse vedrørende artikel 12, stk. 1, i direktiv 89/104 er optaget til afgørelse hos Domstolen, men der er imidlertid væsentlige faktiske forskelle i forhold til det foreliggende præjudicielle spørgsmål, således som det fremgår af generaladvokat Mazáks forslag til afgørelse, der er fremsat den 18.9.2008, og hvori der er fastslået en sondring mellem et tegns eksterne og interne brug (navnlig punkt 29 og 30).

a) Synspunktet, der bygger på varemærkets funktion som garanti for oprindelse

34. Jeg tager udgangspunkt i et element i min udlægning, som — selv om det er kendt — ikke forbliver mindre grundlæggende, eftersom direktiv 89/104 regulerer visse markedsaspekter og er snævert forbundet med konkurrencen¹². Det omfatter to kategorier af bestemmelser: bestemmelserne vedrørende indretning af de nationale varemærkeregistre (artikel 2, 3, 4 og 10-14) og dem vedrørende de rettigheder, der følger af varemærkeregistringen (artikel 5-9).

35. Den funktion som garanti for oprindelsen, som varemærket har, og som Maselli og den tjekkiske regering har understreget som et afgørende element for tvistens løsning¹³, vedrører den anden kategori af disse regler, og især for så vidt angår direktiv 89/104 artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, som er snævert forbundet med forvekslingsrisikoen¹⁴, nemlig risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder¹⁵.

36. Ifølge Domstolens praksis vedrørende kravet om reel brug af tegn skal denne brug være »i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for«¹⁶.

37. Denne indskudte sætning i Ansuldommen udgør imidlertid ikke dommens centrale kerne.

38. På den ene side og ud fra en grammatisk synsvinkel foreslår Domstolen, idet den anvender ordene »i overensstemmelse med«¹⁷, at brugen af varemærket altid er orienteret mod dets væsentligste funktion, idet denne subsidiære forudsætning underlægges hovedbudskabet, som kræver, at brugen sker »med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser«, således som Domstolen også forklarede det i Ansuldommen.

39. På den anden side giver den samme afgørelse en betydningsfuld fortolkningsoplysning, idet Domstolen her udtaler, at et tegns væsentligste funktion er uden risiko for fejltagelser at adskille varen eller tjenesteydelser fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse¹⁸, hvorved den således betoned

12 — Første betragtning til direktiv 89/104.

13 — De hentydninger, som Masellis repræsentant gentog under retsmødet, til Domstolens dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, ændrer ikke på, at der ikke er nogen forbindelse mellem den afgørelse og tvisten i hovedsagen i det foreliggende præjudicielle spørgsmål.

14 — U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Carl Heymanns, Berlin, 2006, s. 173.

15 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29 og 30, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 26.

16 — Ansuldommen, præmis 43.

17 — Andre sprogversioner bekræfter min fortolkning: »en consonancia con su función esencial« på spansk, »entsprechend ihrer Hauptfunktion« på tysk og »in accordance with its essential function« på engelsk.

18 — Ansuldommen, præmis 36.

forbindelsen mellem garantifunktionen og forvekslingsrisikoen.

40. I denne henseende kommer Masellis og den tjekkiske regerings synspunkter til kort, idet de ville have indset, hvis de havde uddybet deres ræsonnement vedrørende brugen i overensstemmelse med den væsentligste funktion, at forvekslingsrisikoen kun ville opstå, når kunden opdager tilsvarende mærkning på det afgørende tidspunkt, hvor han foretager et valg mellem varerne og deres varemærker, så meget desto mere hvis der er om tale varer, såsom limonade, hvis objektive kendetegn ikke indebærer, at gennemsnitsforbrugeren foretager en særligt indgående undersøgelse inden købet¹⁹.

41. Da de drikkevarer, hvormed Maselli belønnede sine kunder i tekstilbranchen, ifølge forelæggelseskendelsen ikke var til rådighed for kundekredsen på de sædvanlige salgssteder for læskedrikke, er enhver sammenligning umulig, og dermed skal enhver forveksling for alle disse købere forkastes.

42. Hvad angår associationen mellem tegnet og det omdømme, som varemærket for tekstiler var begyndt at få, har Maselli kritiseret den velkendthed, som Silberquelle ville nyde godt af, hvis tegnet WELLNESS blev

slettet og registreret på ny i dette sidstnævnte selskabs navn. Det er imidlertid min opfattelse, at der er tale om den pris, den aktuelle varemærkeindehaver må betale for den strategiske fejl, han har begået ved at forblive uden for det relevante marked for læskedrikke, eftersom det er på dette område, slaget om markedsandele står. Det er kun på dette marked, at konkurrenter skal overholde rivalernes handelssymboler. Det er uberettiget at kræve, at modparterne i handelen undersøger markeder, som ikke har nogen sammenhæng med det relevante marked, som udgøres af de vareklasser, der er betegnet i registret, og som er det eneste, hvor de skal undlade at krænke varemærkerettigheder, som tilhører tredjemænd, bortset fra tilfældet med velkendte varemærker, hvilket under alle omstændigheder ikke berøres i denne præjudicielle sag.

43. Masellis fortolkning, som er i strid med de påstande, jeg lige har redegjort for, indebærer, at varemærkeretten moduleres efter virksomhedernes taktik, hvorved der ikke tages hensyn til, at de skal tilpasse sig de begrænsninger, der er defineret i de regler, som regulerer dette retsområde.

b) Betydningen af brugen af varemærket på det pågældende marked

44. Under alle omstændigheder er Masellis og den tjekkiske regerings synspunkt heller

19 — Dom af 12.1.2006, sag C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 40, modsætningsvis.

ikke i overensstemmelse med en systematisk fortolkning af direktiv 89/104. Jeg har allerede i punkt 33 i dette forslag til afgørelse angivet de to hovedtyper af bestemmelser, som denne retsakt indeholder. Det er således, at de artikler, som er relevante for det foreliggende præjudicielle spørgsmål, tilsigter at gennemføre den indbyrdes tilnærmelse af de nationale varemærkeregistre. De er dermed ikke knyttet til de rettigheder, der følger af disse industrielle ejendomsrettigheder, men til de ledende principper for registreringens funktion på markedet, idet der gives beskyttelsen af konkurrencen særlig opmærksomhed.

45. Ottende betragtning til direktiv 89/104 viser — idet den begrundet kravet om at bevise reel brug af varemærker med formålet om at begrænse det samlede antal registreringer i Fællesskabet og dermed eventuelle konflikter — tilknytningen mellem dette krav og den frie konkurrence på markedet for varer og tjenesteydelser. Det er åbenbart, at direktivet ligeledes tilsigter at lette procedureerne og at aflaste varemærkemyndighederne, således at de ikke bliver kirkegårde for disse tegn²⁰, men det afspejler reelt virkeligheden på markedet ved at give konkurrenterne mulighed for at få adgang til registret med henblik på at opnå sikkerhed for, at tegnet kan registreres, hvilken handling ikke kan anfægtes ved at påberåbe sig et varemærke, som er et lig, dvs. et identisk eller meget lignende tegn, som ikke har noget liv på markedet.

46. Det forhold, at opgaverne med »sanering« af registret er betroet konkurrerende virksomheder, styrker den afgørende rolle, som konkurrence spiller ved varemærkemyndighedernes tilpasning til den økonomiske situation. På samme måde, som det kræves af indehaveren af et tegn, at han reelt skal bruge tegnet for at få den industrielle ejendomsret, pålægges konkurrenterne at udløse rengøringsmekanismen, nemlig fortabelsen, for at konkurrenten kan registrere tegnet. Varemærkemyndighederne forholder sig dermed neutralt.

47. Den gennemsigtighed, der skal være på markedet, forklarer den beføjelse, som konkurrenterne har til at fordrive eller udslette uvirksomme elementer i registrene, som ikke opfylder varemærkers væsentligste funktion med at identificere goderne, da det i forretningslivet er således, at hvis disse goder ikke udbydes til salg, fremkalder varemærket ingen fordele²¹.

48. Den grundlæggende forudsætning indebærer derfor, at indehaveren sætter sine varer, der er forsynet med tegnet, på markedet for disse varer²², hvilket marked er markedet for alkoholfrie drikkevarer i tvisten i hovedsagen. Hvis han ikke handler således, adskiller hans varer sig ikke fra andres. Henset til den måde, hvorpå forfriskningen når forbrugeren i form af en gave ved køb af beklædningsgenstande, udfører køberen ingen bevidst handling med

20 — Denne berømte sammenligning skylder vi Franceschelli, i henhold til det af M. Lobato anførte i *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, s. 650.

21 — W.M. Landes og R.A. Posner, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, oversættelse af V.M. Sánchez Álvarez, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, s. 238.

22 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 467.

tilegnelse af drikken, der er fyldt på flaske, ved at sammenligne den med andre tilsvarende drikkevarer, som kan bruges i stedet for, hvorfor varemærket dermed ikke hævder sig i forhold til konkurrenternes takket være kundens præference.

c) Brugen af tegn i reklamer

50. Disse sidste betragtninger fører mig til som afslutning at interessere mig for de ideer, der er fremsat i de bemærkninger, der er indleveret til Domstolen, om brugen af varemærker i reklamer, ved efterprøvningen af, om der er eller ikke er reel brug i den i artikel 10 og 12 i direktiv 89/104 omhandlede forstand.

49. Under disse omstændigheder forbliver drikkevarens symbol uden for det pågældende marked og konkurrerer dermed ikke med andre tegn, hvorfor alle hindringer for, at tredjemænd tilegner sig det, er fjernet²³, i det omfang brugen af varemærket på flasker optræder som et simpelt instrument, en sympatisk gestus for at fremme forbrugerens tilknytning til varemærket WELLNESS i tekstilbranchen. Limonademarkedet forbliver derimod fremmed for Masellis vare og mærkningen heraf. Det forekommer usandsynligt, at nogen, der på grund af købet af WELLNESS tøj er blevet entusiastisk omkring den forfriskning, der modtages som gave, vil bruge flere penge på beklædningsgenstande, som han ikke har brug for, med det ene formål at få drikken. Selv hvis dette var tilfældet, ville hans køb dog ikke forøge det pågældende varemærkes markedsandele i drikkevaresegmentet, men i beklædningssegmentet, hvilket er helt i overensstemmelse med den opgave, som Maselli havde givet drikken: som reklame for at udbrede hovedvirksomheden, nemlig mode.

51. Teorien²⁴ anerkender, at reklamemæssig brug udgør en form for reel brug af varemærket. Domstolens praksis har fastslået, at tegn, der indgår i reklamekampaner for varer, som allerede markedsføres, er omfattet af den reelle brug, ligesom de tegn, der ledsager goder og tjenesteydelser, hvis salg virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en kundekreds i forbindelse med reklamekampaner, og som er umiddelbart forstående²⁵.

52. Det forekommer imidlertid, at hverken teorien eller praksis har udtrykt sig om den abstrakte brug af tegn, dvs. uden forbindelse med markedet for den pågældende vare, som det er påført, såsom limonaden WELLNESS-DRINK. Det er blevet anført, at den blotte påføring af et registreret varemærke på

23 — I forhold til tysk ret, U. Bous, »§ 26 MarkenG«, i F. Ekey og D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 391.

24 — P. Ströbele, »§ 26 Benutzung der Marke«, i P. Ströbele og F. Hacker, *Markengesetz*, 8. udgave, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 999, C. Fernández-Nóvoa, a.st., s. 469 ff., og hvad angår EF-varemærket A. von Mühlendahl og D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, C.H. Beck og Stämpfli + Cie AG, Bern og München, 1998, s. 67.

25 — Ansul-dommen, præmis 37, og La Mer Technology-kendelsen, præmis 19.

reklamegenstande, der gives som gave, såsom kuglepenne eller T-shirts, ikke opfylder betingelserne om reel brug, idet den mangler enhver forbindelse med den genstand, for hvilken der er ansøgt om beskyttelse med varemærket²⁶.

53. Selv om denne sammenhæng er meget tæt på den i tvisten i hovedsagen, kan det være, at den lære, der kan udledes heraf, ikke helt kan overføres på denne sag, da beskyttelsen af tegnet udstrækkes til kategorier af varer, der tilbydes som belønning. Den tiltaler mig dog meget — i et sådant omfang, at det er min opfattelse, at denne overvejelse finder anvendelse på denne sag, fordi limonadeflaskerne med varemærket WELLNESS-DRINK, i det omfang der ikke er nogen forbindelse med markedet, således som jeg allerede har forklaret, bliver en reklame, som er helt uden sammenhæng med markedet for drikkevarer.

54. Masellis påstand, hvorefter selskabets reklameindslag med varemærket WELLNESS begunstiger en konkurrent, som, hvis selskabet fratages sit ordmærke, derefter registrerer det i eget navn, overbeviser mig heller ikke ud fra et reklamesynspunkt. Selv hvis det var tilfældet, er denne følge mere logisk end en afvisning af fortabelsen med den begrundelse, at dette selskab gør reklame for varer, som det ikke senere sælger, fordi de bestræbelser, der i så fald er gjort for at gøre limonaden kendt, end ikke begunstiger selve virksomheden henset til den manglende

tilstedeværelse på markedet for alkoholfrie drikkevarer.

55. Hvis Masellis synspunkt godtages, svarer det til at give carte blanche til brug af varemærker i obstruktionsojemed, hvilket minder om rent symbolsk brug, i det omfang der findes tegn uden tilstedeværelse på markedet, hvilket medfører ubegrundet fastfrysning af varemærkeregistreringer.

56. Sammenfattende er der ikke reel brug af et varemærke, der ikke deltager i konkurrencen på markedet for alle de varer, for hvilke det er registreret, og som er det eneste område, hvor det kan udfolde sin funktion som garanti for oprindelsen ved at adskille de varer, det er påført, fra andre selskabers i den i direktiv 89/104 omhandlede forstand, selv ikke i det tilfælde, at den vare, som bærer dette tegn, udgør en reklamemæssig støtte for en forøgelse af salget af andre varer, der er forsynet med samme tegn.

57. Det eneste svar, der kan gives det spørgsmål, der er forelagt Domstolen, er benægtende, fordi varemærkebeskyttelsen ikke udelukkende består af garantien for de rettigheder, der følger af registreringen, men også af beskyttelsen af markedspositionen, hvorfor kravet om brug bliver det mest hensigtsmæssige middel til at løse tvister, som ikke er økonomisk begrundede²⁷.

26 — U. Bous, a.st., s. 389.

27 — A. von Mühlendahl og D. Ohlgart, a.st., s. 61.

VI — Forslag til afgørelse

58. På baggrund af ovenstående forklaringer foreslår jeg Domstolen at besvare det af Oberster Patent- und Markensenat forelagte spørgsmål således:

»Artikel 10, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der ikke er gjort reel brug af et varemærke, når det anvendes for alkoholfrie drikkevarer, som varemærkeindehaveren forærer til køberne af tekstiler, der forhandles af varemærkeindehaveren, efter indgåelsen af købsaftalen.«