



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
fremsat den 17. januar 2019¹

Sag C-690/17

**ÖKO-Test Verlag GmbH
mod
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG**

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland))

»Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – rettigheder knyttet til varemærket – retten til at gøre indsigelse mod tredjemands brug af identiske eller lignende tegn – uretmæssig anbringelse af et varemærke på en vare som en mærkat for en kvalitetstest«

1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse drejer sig om retten for indehaveren af et varemærke (ÖKO-TEST), som består af en kvalitetsangivelse² og er registreret for at identificere en række tjenesteydelser, til at forbyde tredjemand, som uden indehaverens samtykke havde anvendt det på emballage til en tandpasta (Aminomed), at gøre brug af det.

2. I et tilfælde som dette, hvori der hverken forekommer at være sammenfald eller lighed mellem de tandplejevarer og de tjenesteydelser, som indehaveren af mærket udbyder, giver det da mening at anlægge sag om krænkelse af varemærkeretten? Dette er i det væsentlige den forelæggende rets spørgsmål, hvormed denne søger at overvinde de vanskeligheder, der er opstået på grund af den omstændighed, at indehaveren af varemærket ÖKO-TEST hverken kan anlægge en sag om kontraktforhold eller en anden sag i henhold til de tyske bestemmelser om illoyal konkurrence mod en aktør, der anvender dette mærke uden indehaverens samtykke.

1 – Originalsprog: spansk.

2 – Selv om de fleste sammenlignede oversættelser af det tyske »Testsiegel« anvender ordet »test« (»label de test« på fransk, »test seal« på engelsk, »sigillo di test« på italiensk, »testlabel« på nederlandsk og »selo de teste« på portugisisk), vil jeg anvende udtrykket »kvalitetsangivelse«, som efter min opfattelse er mere velegnet. Öko-Test Verlag GmbH præciserede i retsmødet, at virksomheden snarere udfører komparative analyser af de forskellige produkter end enkeltstående analyser af produkternes iboende egenskaber. På grundlag af sammenligningen tildeler virksomheden hvert enkelt produkt en vurdering, som afhænger af, om produktet opfylder bestemte kvalitetskriterier.

I. Retsforskrifter

A. EU-retten

3. Den retlige ordning for beskyttelse af varemærker består af såvel foranstaltninger til harmonisering af de nationale lovgivninger (navnlig direktiv 2008/95/EF³) som bestemmelser, der regulerer EU-varemærket (forordning nr. 207/2009⁴), og som finder anvendelse på de erhvervsdrivende, der vælger at gøre brug af denne industrielle ejendomsrettighed.

1. Direktiv 2008/95

4. Artikel 5, stk. 1-3, foreskriver:

»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 mellem tegnet og varemærket.

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

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

[...]«.

3 – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 (EUT 2015, L 336, s. 1), som har samme titel som det foregående direktiv, ændrede sidstnævnte, men finder ikke anvendelse i sagen ratione temporis.

4 – Den for sagen relevante version er i princippet Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1). Der findes en senere udgave, som er kodificeret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1), som ratione temporis berører de faktiske omstændigheder vedrørende kravet om fremtidig unkladelse, og som således er den udgave, der henvises til i dette forslag til afgørelse.

2. Forordning 2017/1001

5. Artikel 9, stk. 1-3⁵, bestemmer:

»1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når

- a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret
- b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket
- c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

3. Navnlig følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på disse varers emballage
- b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet

[...]«

B. Tysk ret. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen⁶

6. I § 14, stk. 2, nr. 3, i denne lov har Forbundsrepublikken Tyskland gjort brug af muligheden efter artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 i forbindelse med renommerede varemærker.

5 – Disse bestemmelser svarer i det væsentlige til artikel 9, stk. 1-3, i forordning nr. 207/2009, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21).

6 – Lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn af 25.10.1994 (BGBl. I, s. 3082; 1995 I, s. 156, 1996 I, s. 682), senest ændret ved § 11 i lov af 17.7.2017 (BGBl. I, s. 2541).

II. Sagens baggrund og de præjudicielle spørgsmål

7. Öko-Test Verlag GmbH udgiver ÖKO-TEST-Magazin, et blad, der udkommer i hele Tyskland. I bladet offentliggøres generelle forbrugeroplysninger samt vare- og tjenesteydelsestests, der er gennemført af uafhængige laboratorier. Testene og analyserne gennemføres uden de respektive producenters viden.

8. Siden den 23. april 2012 ved Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor) og siden den 31. august 2012 ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har følgende nationale og EU-figurmærke tilhørende Öko-Test Verlag været registreret⁷:



9. De tjenesteydelser⁸, som er omfattet af varemærket, og som er de mest relevante med henblik på sagen, henhører under klasse 35 (forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater; gennemførelse og evaluering af opinionsundersøgelser) og klasse 42 (gennemførelse og evaluering af videnskabeligt baserede varetests og undersøgelser af tjenesteydelser; gennemførelse og evaluering af kvalitetsundersøgelser; gennemførelse og evaluering af tekniske tests og analyser).

10. Öko-Test Verlag finansieres hovedsageligt ved hjælp af indtægter fra salget af sit blad og fra licensaftaler vedrørende brug af varemærket, som producenterne af varerne underskriver, når produkterne er blevet analyseret. Licenshaverne modtager en fil med ÖKO-TEST-mærket og anvender det i forbindelse med deres varer ved at indsætte resultaterne af testene og kilden i mærkets hvide felt⁹.

11. Licensaftalen udløber, når en senere analyse (med nye parametre) ændrer resultatet af de tidligere tests af licenshaverens produkt, selv om dette produkt ikke har gennemgået den nye test¹⁰, eller når produktets art eller kendetegn ændres.

12. Selskabet Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG¹¹ fremstiller tandpasta, herunder Aminomed. Öko-Test Verlag analyserede en række tandpastaer, herunder Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahnpasta (Aminomed-tandpasta med kamilleekstrakt og fluor) og offentliggjorde resultaterne af testen i årbogen Kosmetik 2005, hvor det pågældende produkt blev vurderet til »særdeles godt« (»sehr gut«).

7 – På grund af sammenfaldet mellem det nationale varemærke og det EU-varemærke, som Öko-Test Verlag har registreret, vil jeg i det følgende henvise til »varemærket« med forbehold af, at det i visse tilfælde er nødvendigt at skelne herimellem, i hvilket fald jeg henviser til »det nationale varemærke« eller »EU-varemærket«.

8 – I henhold til Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som ændret den 28.9.1979.

9 – Dette krav følger ifølge den forelæggende ret af den tyske retspraksis vedrørende illoyal konkurrence, hvorefter det kun er lovligt at offentliggøre testresultater, såfremt kilden angives.

10 – Sagens parter er ikke enige om anvendelsen af denne bestemmelse.

11 – Herefter »Dr. Liebe«.

13. I august 2005 indgik de to virksomheder en licensaftale om brug af ÖKO-TEST-mærket (som endnu ikke var registreret som varemærke), hvorefter Dr. Liebe begyndte at anvende det i forbindelse med markedsføringen af sine varer.

14. I oktober 2014 fik Öko-Test Verlag kendskab til, at Aminomed blev solgt som afbildet herunder:



Emballagen var blevet ændret i forhold til den oprindelige emballage.

15. Öko-Test Verlag anlagde sag om varemærkekrænkelse ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland). Virksomheden gjorde gældende, at Dr. Liebe i henhold til licensaftalen ikke havde ret til at anvende ÖKO-TEST-mærket, eftersom: a) mærket ikke var omfattet af aftalen, b) der i 2008 var blevet offentliggjort en ny test af tandpasta med nye parametre, således at Dr. Liebe alene af denne grund ikke havde ret til at anvende mærket, og c) den vare fra Dr. Liebe, der var forsynet med mærket, ikke svarede til det produkt, der var blevet testet, med henblik på licensaftalen, eftersom i det mindste dets betegnelse, beskrivelse og emballage var blevet ændret.

16. Dr. Liebe anfægtede søgsmålet og gjorde gældende, at licensaftalen fortsat var gældende, og at denne havde ret til at anvende ÖKO-TEST-mærket. Dr. Liebe anførte ligeledes, at virksomheden ikke havde anvendt det nationale varemærke og EU-varemærket, efter disse var blevet registreret.

17. Landgericht (regional ret i første instans) var af den opfattelse, at Dr. Liebe benyttede det omtvistede varemærke til tjenesteydelsen »forbrugerinformation og -rådgivning«, og at denne ikke længere kunne påberåbe sig licensaftalen. Da Dr. Liebe ikke var fremkommet med nærmere angivelser vedrørende indstilling af produktionen, lagde retten til grund, at denne fortsat markedsførte tandpastaen med det nævnte mærke efter registreringen af varemærket. Retten tilpligtede således Dr. Liebe at ophøre med at anvende ÖKO-TEST-mærket i forbindelse med salget af Aminomed samt at tilbagekalde varen fra markedet.

18. Dr. Liebe har appelleret denne dom til Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf), som i forelæggelsesafgørelsen: a) tilslutter sig førstinstansrettens opfattelse af, at licensaftalen for længst var udløbet, og b) dermed anerkender, at Dr. Liebe gjorde erhvervsmæssig brug af varemærket uden dets indehavers samtykke.

19. Den forelæggende ret har anført følgende:

- Hvis det godtages, at det omtvistede varemærke er blevet anvendt for en *vare* (tandpasta), må Öko-Test Verlags påstande, der støtter sig på artikel 9, stk. 2, litra a) og b), i forordning 2017/1001, forkastes, eftersom ingen af de to af ÖKO-TEST's registreringer omfattede tandpasta eller »lignende varer«.

- Öko-Test Verlag kan kun påberåbe sig sin ret som indehaver af varemærket, som er beskyttet ved nævnte artikel, hvis anvendelsen af en kvalitetsangivelse i forbindelse med en *vare* sidestilles med dens anvendelse i forbindelse med en af de *tjenesteydelser*, som varemærket beskytter, såsom »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser«.

20. Den forelæggende ret har også fremhævet, at kvalitets-*angivelser* ikke kan sidestilles med kvalitets-*mærker* på grund af forskellene herimellem, samt at de ikke er egnede til at blive registreret som certificeringsmærker¹². Den forelæggende ret har imidlertid, i tråd med Gözze-dommen¹³, anført, at forbrugerne opfatter kvalitetsangivelser på samme måde som kvalitetsmærker. Anbringelsen af en kvalitetsangivelse på en vare garanterer en bestemt – efterprøvet – kvalitet, men ikke, at indehaveren af det varemærke, som kvalitetsangivelsen udgør, har kontrolleret fremstillingen af varen. Således identificerer offentligheden ikke varemærket ÖKO-TEST med producenterne af de testede produkter, idet offentligheden ved, at dette varemærke er uafhængigt, hvilken omstændighed tillægges en særlig stor betydning.

21. Hvis det forstås sådan, at anbringelsen af kvalitetsangivelsen anvendes i forbindelse med den beskyttede tjenesteydelse, har Dr. Liebe krænkede varemærket¹⁴ såvel med hensyn til dets oprindelsesfunktion og dets kvalitetsfunktion. Hvis det første præjudicielle spørgsmål derimod besvares benægtende, står den forelæggende ret over for et andet tvivlsspørgsmål, denne gang i forbindelse med artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95.

22. ÖKO-TEST-varemærket er velkendt i Forbundsrepublikken Tyskland, dog ikke som et kendetegn for industriel ejendomsret, men derimod som en kvalitetsangivelse. I lyset af Gözze-dommen ville det være vanskeligt at fastslå, at Dr. Liebe anvendte varemærket for tandpastaen og ikke for den tjenesteydelse, som Öko-Test Verlag udbyder. På denne baggrund ønsker den forelæggende ret oplyst, om der kan være tale om et individuelt velkendt varemærke, når dets renommé skyldes, at der er tale om en kvalitetsangivelse.

23. Den forelæggende ret har i denne henseende tilføjet, at retspraksis vedrørende velkendte varemærker¹⁵ ikke indeholder retningslinjer, der er tilstrækkelige til, at retten kan afgøre, om markedsføring af tandpasta, der er forsynet med mærket, udgør en ulovlig brug, og navnlig om brugen af et mærke, der ikke har karakter af varemærke, kan udgøre en ulovlig brug. Den forelæggende ret har endelig bemærket, at misbrug af varemærkets anseelse og image, som er forbudt ifølge de pågældende bestemmelser, forekommer, også selv om den pågældende tredjemand ikke bruger varemærket til at garantere oprindelsen af sin virksomheds varer.

24. På denne baggrund har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

- »1) Udgør det en ulovlig udnyttelse af et individuelt varemærke som omhandlet i [...] artikel 9, stk. [2], andet punktum, litra b), [i forordning 2017/1001] eller [...] artikel 5, stk. 1, andet punktum, litra a), [i direktiv 2008/95,] når
- det individuelle varemærke er anbragt på en vare, for hvilken det individuelle varemærke ikke er beskyttet

12 – Artikel 83 ff. i forordning 2017/1001 og, med hensyn til det nationale certificeringsmærke, artikel 27 ff. i direktiv 2015/2436.

13 – Dom af 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei og Gözze (C-689/15, herefter »Gözze-dommen«, EU:C:2017:434, præmis 45 ff.).

14 – Med henvisning til dom af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159), og af 25.3.2010, Die BergSpechte (C-278/08, herefter »BergSpechte-dommen«, EU:C:2010:163).

15 – Med henvisning til dom af 23.10.2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582).

- tredjemands anbringelse af det individuelle varemærke opfattes af markedet som [en] såkaldt [»kvalitetsangivelse«], dvs. i den betydning, at varen er produceret og markedsført af en tredjemand, som ikke står under varemærkeindehaverens kontrol, men at varemærkeindehaveren har testet denne vare med hensyn til bestemte egenskaber og på grundlag heraf vurderet den med et bestemt resultat, som står angivet på [»kvalitetsangivelsen«]
- [...] det individuelle varemærke bl.a. er registreret for »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser, særlig med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater samt ved hjælp af kvalitetsbedømmelse«?

2) Såfremt Domstolen besvarer spørgsmål 1 benægtende:

Udgør det en ulovlig udnyttelse som omhandlet i [...] artikel 9, stk. 2, [...] litra c), [i forordning 2017/1001] og [...] artikel 5, stk. 2, [i direktiv 2008/95,] når

- det individuelle varemærke kun er velkendt som [»kvalitetsangivelse«], beskrevet under spørgsmål 1 [...]
- det individuelle varemærke anvendes af tredjemand som [»kvalitetsangivelse«]?«

III. Retsforhandlingerne for Domstolen

25. Forelæggelsesafgørelsen indgik til Domstolen den 8. december 2017. Öko-Test Verlag, den tyske regering og Europa-Kommissionen har afgivet skriftlige indlæg og deltog, sammen med Dr. Liebe, i retsmødet den 7. november 2018.

IV. Retlig bedømmelse

A. Indledende bemærkninger

26. Selv om den forelæggende ret ønsker oplyst, om artikel 9 i forordning 2017/1001 og artikel 5 i direktiv 2008/95 finder anvendelse, har retten fremhævet, at det søgsmål, som gav anledning til tvisten, omhandlede EU-varemærket og kun subsidiært det nationale varemærke¹⁶. Således, og med henblik på at lette læsningen, vil min analyse så vidt muligt kun vedrøre bestemmelserne i forordning 2017/1001 om EU-varemærker, selv om resultaterne af denne analyse tilsvarende kan overføres til de analoge bestemmelser i direktiv 2008/95¹⁷.

27. Som nævnt har den forelæggende ret afvist, at den retsbeskyttelse, som Öko-Test Verlag ønsker, kan sikres gennem en aftale (det anføres, at licensaftalen for længst er ophørt med at forpligte begge parter¹⁸) eller ved hjælp af et søgsmål om illoyal konkurrence, eftersom sidstnævnte forudsætter, at sagsøgeren og sagsøgte er konkurrerende virksomheder, hvilket ikke er tilfældet her¹⁹.

16 – Forelæggelsesafgørelsens præmis 8.

17 – Dette berører ikke den omstændighed, at jeg, når det er uundgåeligt, vil henvise specifikt til bestemmelserne i direktiv 2015/2436.

18 – Forelæggelsesafgørelsens præmis 10. Dr. Liebe bekræftede imidlertid i retsmødet, at aftalen efter dennes opfattelse fortsat var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder.

19 – § 8 i Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (den tyske lov om bekæmpelse af illoyal konkurrence) af 3.7.2004, som ændret ved lovbekendtgørelse af 3.3.2010 (BGBl. I, s. 254), senest ændret den 17.2.2016 (BGBl. I, s. 233), tillægger ikke søgsmålskompetence til ikke-konkurrerende virksomheder. Dr. Liebe og Öko-Test Verlag driver virksomhed på forskellige markeder.

28. Desuden har jeg ingen forbehold med hensyn til hindringen for kravet om undladelse i henhold til den tyske lovgivning om illoyal konkurrence, men måske er det ikke umuligt at undersøge muligheden for en sag om kontraktforhold set i lyset af nogle af Domstolens domme, hvorefter:

- For at afgøre, om et søgsmål henhører under »sager om kontraktforhold« eller »sager om erstatning uden for kontrakt« som omhandlet i »Bruxelles I-forordningens«²⁰ artikel 5, nr. 1) og 3), må det undersøges, om den foreholdte adfærd udgør en tilsidesættelse af de kontraktmæssige forpligtelser, således som disse kan fastlægges under hensyntagen til kontraktens genstand²¹.
- Når Unionens retsinstanser skal afgøre et søgsmål, der vedrører erstatningsansvar inden for kontraktforhold, skal det efterprøves, om der mellem parterne foreligger en egentlig kontraktmæssig sammenhæng, som er forbundet med tvistens genstand, også selv om kontraktforholdet måtte være afsluttet, og hvoraf en dybdegående undersøgelse fremstår som uomgængelig for at afgøre sagen²².

29. Det er tydeligt, at den retlige ramme for denne sag adskiller sig fra den retlige ramme i de i fodnote 21 og 22 nævnte sager. Den metodiske fremgangsmåde i disse sager kan imidlertid være nyttig i denne sag og anvendes analogt. Selv om det modsatte synes at fremgå af forelæggelsesafgørelsen, bekræftede hovedsagens parter i retsmødet, at der var blevet givet ret til at bruge logoet²³ inden for rammerne af kontraktforholdet. Hvis Dr. Liebe, således som det fremgår af sagsakterne, fortsatte med at anvende det nævnte mærke, tilsidesatte denne den (eventuelt implicite) kontraktlige forpligtelse til at ophøre med at anbringe logoet på tandpastaens emballage efter ophøret af det forhold, som hidrørte fra nævnte aftale.

30. Den forelæggende ret kan således, såfremt den finder det passende, anvende denne fremgangsmåde som grundlag for en eventuel sag om erstatning uden for kontraktforhold til fordel for Öko-Test Verlag. Jeg ønsker imidlertid blot at gøre opmærksom på denne mulighed velvidende, at det i forbindelse med denne anmodning om præjudiciel afgørelse er relevant at besvare de forelagte spørgsmål snarere end at foreslå alternative løsninger, som i sidste ende henhører under national ret.

B. Det første præjudicielle spørgsmål: ulovlig udnyttelse

1. Sammenfatning af parternes bemærkninger

31. Ifølge Öko-Test Verlag anvendes denne virksomheds mærke ikke som et varemærke for tandpasta, men derimod for en tjenesteydelse (som selvsamme virksomhed udbyder), og efter virksomhedens opfattelse bør dette spørgsmål besvares bekræftende. Öko-Test Verlag har anført, at en kvalitetsangivelse ikke svarer til et kvalitetsmærke, eftersom førstnævnte oplyser om, at en vare

20 – Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1).

21 – Dette vil a priori være tilfældet, hvis fortolkningen af kontrakten forekommer nødvendig for at fastslå lovligheden eller retsstridigheden af den adfærd, som foreholdes sagsøgte, hvilken undersøgelse tilkommer den forelæggende ret at foretage. Jf. dom af 13.3.2014, Brogsitter (C-548/12; EU:C:2014:148, præmis 23-25), og af 14.7.2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, præmis 21 og 22).

22 – Dom af 18.4.2013, Kommissionen mod Systran og Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245, præmis 66), og generaladvokat Cruz Villalóns forslag til afgørelse i samme sag (EU:C:2012:714, punkt 49 og 50). Selv om kontrakterne var udløbet, konstaterede Domstolen i nævnte sag, at Unionens jurisdiktion ikke havde kompetence til at behandle en tvist om ansvar uden for kontraktforhold, netop på grund af den kontraktmæssige sammenhæng, som krævede en undersøgelse af kontrakterne, for at tvisten kunne løses.

23 – Öko-Test Verlag præciserede, at der var tale om tegnet, således som virksomheden licenserede det, inden det blev ændret ad flere omgange med henblik på ajourføring og forenkling.

opfylder visse fastsatte standarder, og kvalitetsmærket blot gør det muligt for forbrugeren ved første øjekast at se, at varen har en bestemt egenskab. Öko-Test Verlag er enig med den forelæggende ret og den tyske regering, som er af den opfattelse, at der ikke er nogen lighed med garanti- og certificeringsmærkerne²⁴.

32. Öko-Test Verlag er af den opfattelse, at den relevante kundekreds opfatter anvendelsen af ÖKO-TEST på tandpastaen som en anvendelse, som dets indehaver har givet tilladelse til, og som viser: a) at dette produkt er blevet vurderet til »særdeles godt« i de tests, som Öko-Test Verlag har gennemført af det, og b) denne vurdering er i overensstemmelse med indholdet af Öko-Test Verlags publikation og dennes neutrale, objektive og ekspertstandarder. Således påvirker Dr. Liebes brug af ÖKO-TEST varemærkets oprindelsesfunktion samt andre funktioner, som Domstolen har anerkendt²⁵.

33. Den tyske regering har anført, at det første spørgsmål ikke vedrører den dobbelte identitet, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95, men derimod risikoen for forveksling i samme stykkes litra b), eftersom der er visse forskelle mellem det oprindelige ÖKO-TEST-tegn og det tegn, der anvendes på tandpastaen (navnlig testresultaterne og henvisningen til publikationen). Den tyske regering er af den opfattelse, at spørgsmålet bør besvares bekræftende, eftersom et varemærke, der er registreret for en tjenesteydelse, kan anvendes for en vare, når offentligheden anerkender tjenesteydelsens selvstændighed, samt at tjenesteydelsen er forbundet med varen.

34. Efter den tyske regerings opfattelse er den afgørende faktor opfattelsen i offentligheden, som er vant til, at organisationer, der ikke er forbundet med producenterne, gennemfører analyser af dagligvarer og derefter informerer forbrugerne herom. Disse kan uden problemer udlede, at Öko-Test Verlag havde testet tandpastaen og havde vurderet den som »særdeles god«. Desuden er det normalt, at virksomhederne præsenterer disse varer med forskellige mærker eller tegn, hvilket er tilfældet med kvalitets- eller certificeringsmærker (økologisk landbrug, EU's energieffektivitet, fairtrade) og med anbringelse af en leverandørs varemærker som en angivelse af kvaliteten af det endelige produkts komponenter (f.eks. Intel Inside i forbindelse med computerprocessorer).

35. Ifølge Kommissionen vedrører spørgsmålet derimod reelt litra a), og ikke litra b), i såvel artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 som artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95. Kommissionen har anerkendt, at anbringelsen af varemærket ÖKO-TEST på tandpastaens emballage nødvendigvis henviser til de tjenesteydelser, som varemærkeindehaveren (Öko-Test Verlag) udbyder, men er af den opfattelse, at denne henvisning hører med til markedsføringen af tandplejeproduktet, uden at dette indebærer, at Dr. Liebe udbyder de samme tjenesteydelser som Öko-Test Verlag.

36. Kommissionen har fremhævet det reklameformål, som producenten af tandpastaen forfølger, idet denne anvender ÖKO-TEST-mærket: Offentligheden mindes om den tjenesteydelse, der udbydes af dette mærkes indehaver, som er den eneste aktør, der har ret til at gennemføre en uafhængig test. Vilklårene i licensaftalen har til formål at undgå, at den omstændighed, at det testede produkt lider et kvalitetstab, har en negativ indvirkning på Öko-Test Verlags varemærke, hvilket ville være resultatet, såfremt denne ringere produktkvalitet associeres med den virksomhed, der gennemfører testen heraf.

24 – Omhandlet i både artikel 27 i direktiv 2015/2436 og i artikel 83 i forordning 2017/1001, som er nævnt i henholdsvis fodnote 3 og 4 i dette forslag til afgørelse.

25 – Dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58), af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 49, 77 og 79), og af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 38).

2. Bedømmelse

37. Den forelæggende ret ønsker med sit første spørgsmål i det væsentlige oplyst, om kvalitetsangivelsen ÖKO-TEST, der er beskyttet som et registreret varemærke, således som Dr. Liebe anvender den på sin tandpastas emballage, anvendes til at identificere varemærkeindehaverens tjenesteydelser og ikke blot de varer, som Dr. Liebe markedsfører.

38. Domstolen konkluderede i Gözze-dommen, at »der ikke [...] foreligger brug i overensstemmelse med det individuelle varemærkes væsentligste funktion, såfremt det anbringes på varerne alene med det formål at udgøre et kvalitetsmærke for disse varer og ikke for derudover at garantere, at varerne hidrører fra én bestemt virksomhed, der har ført kontrol med deres fremstilling, og som kan tillægges ansvaret for deres kvalitet«²⁶.

39. Såfremt denne konstatering følges ordret, ville tvisten have en relativt enkel løsning, eftersom Öko-Test Verlag ikke fremstiller tandpastaen, og virksomhedens varemærke heller ikke anbringes på emballagen for at angive tandpastaens oprindelse. Således måtte det afvises, at Öko-Test Verlag kan forbyde Dr. Liebe at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket ÖKO-TEST i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a) og b), i forordning 2017/1001.

40. Selv om en sådan løsning i denne sag kan blive ændret (således som jeg vil foreslå i det efterfølgende) i medfør af samme bestemmelses litra c) på grund af ÖKO-TEST's renommé på det tyske marked, er jeg ikke desto mindre af den opfattelse, at også indehavere af ikke-velkendte tegn bør have et juridisk instrument inden for varemærkeretten til rådighed med henblik på at reagere på tredjemands anvendelse af tegn uden samtykke under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede²⁷. Måske kan en undersøgelse af forskellene mellem kvalitetsmærker og kvalitetsangivelser føre til et svar ud over det, der er indeholdt i Gözze-dommen.

41. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt dette tilfælde kan henhøre under den situation, der er omhandlet i litra a) eller litra b) i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001, har parterne anlagt forskellige fortolkninger af det præjudicielle spørgsmål. Der bør redegøres for kriterierne for at bestemme, om de generelle betingelser for anvendelsen af begge litra er opfyldt²⁸, som grundlag for at vælge et af dem.

a) Vurderingselementer

1) Udgangspunkt

42. I princippet kan indehaveren af et registreret varemærke kun forbyde en tredjemands brug af et tegn i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a) og b), i forordning 2017/1001, når følgende betingelser er opfyldt:

- Dels skal tegnet være identisk med²⁹ eller ligne varemærkeindehaverens registrerede varemærke.

26 – Præmis 46.

27 – I retsmødet gjorde den tyske regering også denne opfattelse gældende og anførte, at beskyttelsen i modsat fald udelukkende ville gøre sig gældende for velkendte varemærker og efterlade de mindre kendte og nye varemærker uden beskyttelse.

28 – I denne henseende vil jeg anvende begrebet »sammenfald«, som er mere hensigtsmæssigt med henblik på en samlet behandling af de to litra i den nævnte bestemmelse, hvorved anvendelsen af formuleringerne »identisk med« og »ligner« undgås.

29 – I litra a) nævnes identitet, ikke lighed, mellem varemærkerne og mellem varerne (hvilket også kaldes kravet om »dobbelt identitet«).

– Dels skal brugen af det registrerede varemærke: a) være erhvervsmæssig, b) være uden varemærkeindehaverens samtykke, c) være for varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, og d) krænke eller kunne krænke nogle af varemærkets funktioner³⁰.

43. Det fremgår af de af den forelæggende ret fremsendte sagsakter, at den (første) betingelse vedrørende tegnets identitet³¹ ikke bør give anledning til problemer, eftersom Dr. Liebe ikke nægter at have brugt ÖKO-TEST-mærket på sin tandpastas emballage.

44. I denne henseende er jeg ikke overbevist af den tyske regerings anskuelse af forskellene mellem ÖKO-TEST som registreret varemærke og det tegn, der fremgår af Dr. Liebes tandpastaemballage. Den omstændighed, at varemærket indeholder resultaterne af testene og henvisningen til publikationen, er irrelevant af to årsager: dels, fordi offentligheden er vant til at opfatte varemærket ÖKO-TEST med disse angivelser (uden disse er varemærkets anbringelse med henblik på markedsføring af varen kun lidt eller intet værd), dels, hvilket følger af ovenstående, fordi disse forskelle ikke ville blive bemærket af gennemsnitsforbrugeren, idet disse ikke ville få denne til at tro, at der er tale om et andet varemærke (selv om det, idet der er tale om et faktisk spørgsmål, tilkommer den nationale ret at undersøge dette punkt)³².

45. Det bestrides heller ikke, at betingelserne om erhvervsmæssig brug og manglende samtykke fra varemærkeindehaveren er opfyldt. Sidstnævnte skal ikke nødvendigvis være en konkurrent til producenten af varen: Artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde »tredjemand« at bruge varemærket uden samtykke, og således er det ikke nødvendigt, at denne tredjemand har status som konkurrent. Den omstændighed, at litra a) og b) i denne bestemmelse fortrinsvis finder anvendelse på konkurrenter, betyder ikke, at lovgiver har begrænset varemærkeindehaverens eventuelle reaktion til disse.

46. Det må derfor afgøres, om der var tale om et sammenfald mellem varerne og tjenesteydelserne, og, når dette spørgsmål er afgjort, om Dr. Liebes brug af varemærket ÖKO-TEST var tilstrækkelig til at gøre indgreb i dette varemærkes væsentligste funktioner.

2) Varemærkets art

47. ÖKO-TEST-mærket er et varemærke, der er registreret for tjenesteydelser. Denne type tegn adskiller sig fra de tegn, der betegner varer, i kraft af deres immaterielle karakter, hvilket indebærer, at de ikke har noget materielt grundlag, i modsætning til hvad der gør sig gældende for varer, der er omfattet af varemærkebeskyttelse³³.

48. Disse tjenesteydelsers *immaterielle karakter* gør det muligt for dem at interagere med varen. Når tjenesteydelserne har indvirkning på varens kvaliteter, kan der forekomme varemærker for tjenesteydelser sammen med varemærker for varer, der fremhæver denne omstændighed. Dette er tilfældet med den udbredte brug af mærker og angivelser, som den tyske regering har henvist til.

30 – Dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 33 og 34 og den deri nævnte retspraksis). Litra b) i den omtvistede bestemmelse kræver imidlertid, at der foreligger »risiko for forveksling« mellem de omtvistede tegn, og Domstolen har på denne baggrund konstateret, at denne risiko kun foreligger, såfremt der sker indgreb i varemærkets væsentligste funktion (BergSpechte-dommen, præmis 22).

31 – Identitet mellem et tegn og et andet tegn, når det andet tegn omfatter brug af det registrerede varemærke. Jf. dom af 23.2.1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, præmis 38). Selv om det ikke nævnes udtrykkeligt, følger dette ligeledes af baggrunden for dom af 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).

32 – Dom af 8.7.2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, præmis 47 og 48 og den deri nævnte retspraksis).

33 – Domstolen har anerkendt begge typer mærker den samme beskyttelse, idet der ikke forekommer en udtrykkelig angivelse i forordning 2017/1001, som kan udgøre en hindring for udbuddet af varemærker for tjenesteydelser. Jf. dom af 16.7.2009, American Clothing Associates mod KHIM og KHIM mod American Clothing Associates (C-202/08 P og C-208/08 P, EU:C:2009:477, præmis 75-78), og generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i samme sag (EU:C:2009:299, punkt 111-114).

49. Normalt anbringes varemærker for varer, der omfatter mærker (som f.eks. kvalitetsangivelser), i henhold til en aftale, der omfatter en brugslicens. Heri gives producenten, i dennes egenskab af licenshaver, tilladelse til at bruge mærket, hvilket har til formål at øge dennes produkters anseelse. Kvalitetsangivelser anvendes netop til at meddele offentligheden, at disse varer, som har gennemgået relevante tests, har modtaget en fordelagtig vurdering fra den virksomhed, der er indehaver af mærket (Öko-Test Verlag i dette tilfælde).

50. Når mærket er et registreret varemærke, tillader aftalen, at licenshaveren anbringer mærket som et varemærke på sine egne varer. Denne aftale giver imidlertid også varemærkeindehaveren mulighed for at oplyse offentligheden om sine tjenesteydelser i et gensidigt forhold, der er fordelagtig både for denne og de enkelte licenshavere. Således skabes en slags »dobbelt anvendelse«, hvilket jeg vil uddybe i forbindelse med beskrivelsen af kvalitetsangivelsens kendetegn³⁴.

51. Således kan Dr. Liebe, såfremt denne har den fornødne tilladelse, anbringe kvalitetsangivelsen, som er et varemærke, på sine varer, men samtidig medfører brugen af ÖKO-TEST herpå en større udbredelse af de tjenesteydelser, som Öko-Test Verlag udbyder til virksomheder og forbrugere.

3) Kendetegn ved de tjenesteydelser, som Öko-Test Verlag udbyder

52. Forordning 2017/1001 og direktiv 2015/2436 omhandler kollektivmærker³⁵ og certificeringsmærker³⁶:

- Kollektivmærker er egnede til at adskille varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af en sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.
- Garanti- eller certificeringsmærker opfylder deres funktion som oprindelsesbetegnelse, når de er egnede til at skelne mellem »varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber [...] [fra] varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret«³⁷.

53. Selv om kvalitetsangivelser har visse lighedstegn med certificeringsmærker, sidestilles de ikke hermed og nævnes heller ikke i nogen af de nævnte retsakter. Generelt kan de registreres som et individuelt varemærke af enhver virksomhed, der beskæftiger sig med objektiv og uafhængig vurdering af produkter, og som tilbyder en bred vifte af økonomiske aktører mulighed for gennem en licensaftale at vise deres varers kvalitet ved at anvende det relevante logo.

54. Disse forskelle forklarer, hvorfor det er vanskeligt at kræve, at indehaverne af kvalitetsangivelserne skal forelægge bestemmelser som omhandlet i artikel 75 i forordning 2017/1001, eftersom der på den ene side ikke er tale om medlemmer, der skal overholde disse, således som det er tilfældet med kollektive certificeringsmærker, og varemærkeindehaveren på den anden side kan vælge, hvilke varer der skal gennemgå testene, og hvilke parametre disse skal indeholde.

34 – Jeg tillader mig at låne oversættelsen af »dual use«, som ofte anvendes til at betegne produkter, der bruges til både militære og civile formål.

35 – Artikel 74 ff. i forordning 2017/1001 og artikel 27 og 29 i direktiv 2015/2436.

36 – Artikel 83 ff. i forordning 2017/1001 og artikel 27 og 28 i direktiv 2015/2436. Artikel 27 i dette direktiv sidestiller begreberne certificeringsmærke og garantimærke.

37 – Gözze-dommen, præmis 50.

55. Den forelæggende ret har fremhævet forskellene mellem disse kvalitetsangivelser og kvalitetsmærkerne (som det, der blev undersøgt i Gözze-dommen), som i det væsentlige består i: a) test af ikke blot én, men et stort antal varer og tjenesteydelser, b) tilpasning af kriterierne alt efter forbrugernes behov og løbende ændringer af testene, c) producenten har ingen indflydelse på den organisation, der gennemfører testene, og d) tilladelsen til at bruge mærket afhænger ikke kun af, at visse krav er opfyldt, men derimod, at der gives en vurdering på baggrund af testresultaterne³⁸.

56. En erhvervsdrivende, hvis produkter har gennemgået disse kvalitetstests har – efter at have indgået en licensaftale om brug af varemærket – ret til at lade dette fremgå af disse produkters beskrivelse eller emballage. Hvis Dr. Liebe opnår Öko-Test Verlags samtykke, kan denne i hovedsagen lovligt anbringe ÖKO-TEST-mærket på et synligt sted på sin tandpasta med den opnåede vurdering og en henvisning til nummeret på det blad, hvori resultaterne blev offentliggjort. Som Kommissionen har anført, synes det logisk, at de virksomheder, hvis produkter gennemgår Öko-Test Verlags tests og opnår et tilfredsstillende resultat, er interesserede i at anbringe det nævnte mærke på deres varer som *reklame* for disses kvaliteter.

57. Ved at anbringe ÖKO-TEST-mærket på et synligt sted på Aminomeds emballage ønsker Dr. Liebe først og fremmest at styrke budskabet om tandpastaens kvalitet ved hjælp af det renommé og troværdighed, som ÖKO-TEST-varemærket angiver, og som bekræftes af den opnåede vurdering (»særdeles godt«) og henvisningen til det blad, hvori testresultaterne blev offentliggjort³⁹. Denne adfærd bidrager imidlertid samtidig til at oplyse forbrugerne om troværdigheden af de tjenesteydelser, som Öko-Test Verlag udbyder, altså til at identificere den virksomhed, som udfører tests og foretager vurderinger af forbrugsvarer.

58. Dermed kan det ikke gøres gældende, således som Dr. Liebe gjorde i retsmødet, at ÖKO-TEST-mærket anvendtes *deskriptivt* som omhandlet i 21. betragtning til forordning 2017/1001 i form af yderligere oplysninger om varen. Denne argumentation kan ikke tiltrædes, eftersom:

- Den måde, som denne brug fandt sted på, vidner om et ønske om at anvende varemærket til at identificere Öko-Test Verlags tjenesteydelser. Hvis Dr. Liebe blot havde ønsket at oplyse om vurderingen, havde denne kunnet anføre disse oplysninger uden at anvende logoet.
- Nævnte betragtning tillader deskriptiv brug, såfremt denne er *loyal og redelig*, hvilke egenskaber næppe kan siges at gøre sig gældende, eftersom det samtykke, der oprindeligt var blevet indhentet, ikke forelå.

59. På grund af den tætte forbindelse mellem de tjenesteydelser, der udbydes af den virksomhed, som udsteder kvalitetsangivelsen (ÖKO-TEST), og de varer, som bærer det (Aminomed), når kvalitetsangivelsen anvendes efter dens registrering som individuelt varemærke, medfører brugen heraf kort sagt to væsentlige virkninger med hensyn til artikel 9, stk. 2, litra a) og b), i forordning 2017/1001: Dels forstærker mærket tilkendegivelsen af kvalitet for de varer, for hvilke det er tilladt at bruge det, og dermed kan det siges, at det anvendes for disse varer⁴⁰, dels er der også tale om reklame for de tjenesteydelser, som udbydes af den virksomhed, som er indehaver af kvalitetsangivelsen. Dette er alt taget i betragtning et eksempel på den *dobbelte anvendelse*, som jeg tidligere har nævnt.

38 – Forelæggelsesafgørelsens præmis 14. Den tyske regering har udelukket muligheden for at overføre løsningen i den sag til denne tvist på grund af såvel de forskelle, som den forelæggende ret har fremhævet, som den omstændighed, at nævnte sag først og fremmest omhandlede fortolkningen af artikel 15 i forordning nr. 207/2009.

39 – Dr. Liebe forsøger ikke at give det indtryk, at denne er indehaver af kvalitetsangivelsen, hvilket ville virke mod hensigten, idet det ville mindske vurderingens indvirkning på forbrugeren.

40 – Hvilket i det mindste er delvist i overensstemmelse med retspraksis, navnlig med hensyn til artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001; jf. dom af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis).

4) Forbrugerens opfattelse

60. Spørgsmålet om, hvordan gennemsnitsforbrugeren vurderer og opfatter et varemærke, er et faktisk spørgsmål, som det tilkommer den forelæggende ret at afgøre⁴¹. Domstolen kan imidlertid give den forelæggende ret brugbare svar med henblik på dennes afgørelse⁴².

61. Såvel Öko-Test Verlag som den tyske regering og Kommissionen (sidstnævnte dog med enkelte nuanceforskelle) er enige om, at den relevant kundekreds vil opfatte brugen af varemærket ÖKO-TEST på tandpastaens emballage som en henvisning til de uafhængige tjenesteydelser, som udbydes af den virksomhed, der er indehaver af dette varemærke (Öko-Test Verlag). Gennemsnitsforbrugeren vil således som minimum associere dette tegn med »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater« (klasse 35) og »gennemførelse og evaluering af videnskabeligt baserede varetets og undersøgelser af tjenesteydelser« (klasse 42).

62. Det er almindeligt, at der på mange varers emballage er anbragt kvalitetsangivelser og -mærker (eller andre former for certificering, angivelser af økologisk oprindelse eller fairtrade-angivelser). Deraf følger det, at en gennemsnitsforbruger i en situation som den i hovedsagen omhandlede uden problemer kan forstå, at ÖKO-TEST-varemærket, således som Dr. Liebe bruger det, henviser til de tjenesteydelser, som udbydes af Öko-Test Verlag, som kvalitetsangivelsen associeres med. Således udgør Dr. Liebes brug af dette varemærke en »brug som varemærke«⁴³, eftersom den garanterer, at kvalitetstesten af tandpastaen er blevet gennemført af den virksomhed, der er indehaver af varemærket, altså Öko-Test Verlag.

5) Indgreb i varemærkets funktioner

63. Ifølge Domstolens faste praksis er varemærkeindehaverens eneret blevet tildelt for at sætte vedkommende i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. 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*⁴⁴.

64. Blandt disse funktioner henregnes både den (væsentligste) funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse, og den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner⁴⁵.

65. Med hensyn til den væsentligste funktion udgør varemærket navnlig »en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet«⁴⁶.

41 – Dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 60 og 61), og af 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, præmis 25).

42 – Dom af 5.6.2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291, præmis 55 og den deri nævnte retspraksis).

43 – Der er tale om en ikke-skriftlig betingelse for anvendelse; jf. kendelse af 19.2.2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, præmis 42).

44 – BergSpechte-dommen, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis.

45 – Dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

46 – Dom af 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, præmis 48), og af 12.7.2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 80).

66. Det fremgår af beskrivelsen af de faktiske omstændigheder i forelæggelsesafgørelsen, at Dr. Liebe brugte varemærket uden Öko-Test Verlags samtykke, og at den vurdering, Dr. Liebe brugte, ikke kunne knyttes til testene af 2008, som ikke omfattede sidstnævntes tandpasta, selv om der var tale om den vurdering, nævnte produkt opnåede i testene af 2005. Under disse omstændigheder kan gennemsnitsforbrugeren tro, at Öko-Test Verlag fortsat garanterer for tandpastaens kvalitet; jf. det tidligere kvalitetsniveau, som bekræftes af kvalitetsangivelsen, når produktet, idet det ikke havde gennemgået de nye tests, ikke længere var omfattet af denne garanti.

67. På dette grundlag kan Dr. Liebes brug af varemærket ÖKO-TEST føre til en fejl, idet denne brug giver indtryk af, at vurderingen »særdeles godt« var blevet opnået efter nye tests, som Öko-Test Verlag havde gennemført. Således fordrejes varemærkets afgørende funktion⁴⁷, eftersom den vurdering, der er anført på emballagen, hverken er i overensstemmelse med de seneste tests af tandpasta, som Öko-Test Verlag havde gennemført og offentliggjort i sit blad – selv om sidstnævnte havde gennemført de oprindelige tests – eller med de licenser, der blev givet efter disse tests⁴⁸.

68. Kontrasten mellem det resultat, som Dr. Liebe reklamerede med ved hjælp af ÖKO-TEST-mærket, og den reelle test, således som jeg netop har beskrevet, kan desuden skade den prestige, som Öko-Test Verlag har opnået gennem sit varemærke, og dermed samtidig ødelægge investeringsfunktionen (som defineres som varemærkeindehaverens mulighed for at bruge sit varemærke med henblik på at opnå eller opretholde et omdømme, der kan tiltrække forbrugerne og sikre deres loyalitet)⁴⁹.

b) Konklusion

69. Som nævnt har jeg indledningsvist valgt ikke at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt litra a) eller b) i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 finder anvendelse. For at give den forelæggende ret et brugbart svar, fører ovenstående betragtninger mig imidlertid til følgende:

- Dr. Liebe foretog en dobbelt anvendelse af et varemærke, som er sammenfaldende med det oprindelige (ÖKO-TEST), såvel for at gøre sin tandpasta mere attraktiv ved hjælp af kvalitetsangivelsen (med vurderingen »særdeles godt«) som for at betegne de tjenesteydelser, som Öko-Test Verlag udbyder. Der er således sammenfald mellem tegnet og tjenesteydelserne, og dermed er betingelsen om »dobbelt identitet« i litra a) i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 opfyldt.
- For så vidt som gennemsnitsforbrugeren ikke tror, at varemærket ÖKO-TEST indikerer, at Dr. Liebe gennemførte testen af tandpastaen Aminomed, og på grund af den høje grad af kendskab til dette varemærke i den tyske befolkning vil gennemsnitsforbrugeren heller ikke tro, at tandpastaen kommer fra samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder, hvilket udelukker risikoen for forveksling som omhandlet i litra b) i artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001.

70. Eftersom brugen af ÖKO-TEST-varemærket desuden risikerer at gøre indgreb i som minimum dette varemærkes oprindelses- og investeringsfunktion, er betingelserne for anvendelse af artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001 opfyldt, og brugen kan kvalificeres som *ulovlig*.

47 – Jf. definitionen af denne funktion i dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 35).

48 – Det kunne se ud som om, at dette desuden påvirkede ÖKO-TEST-varemærkets kvalitetsfunktion. Jeg er imidlertid enig med generaladvokat Wathelet om, at dette er en *konsekvens* af funktionen som oprindelsesangivelse, eftersom kvalitetsgarantien er *forbundet* med varens oprindelse (forslag til afgørelse Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, punkt 62-64).

49 – Med hensyn til investeringsfunktionen, jf. dom af 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha og Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, præmis 36).

71. Endelig bør det bemærkes, at opregningen af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig, i henhold til artikel 9, stk. 3, i forordning 2017/1001⁵⁰ ikke er udtømmende, og dermed bør Dr. Liebes brug af varemærket på de beskrevne betingelser være omfattet heraf.

C. Det andet præjudicielle spørgsmål: ulovlig udnyttelse af et velkendt varemærke

72. Eftersom jeg har foreslået, at det første præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende, og den forelæggende ret kun har forelagt det andet spørgsmål, såfremt det første besvares benægtende, er det ikke nødvendigt at foretage sig yderligere. Jeg vil ikke desto mindre subsidiært behandle det andet spørgsmål i det tilfælde, at Domstolen besvarer det første på en anden måde eller er af den opfattelse, at den løsning, som jeg har foreslået med hensyn til dobbelt identitet mellem tegn på den ene side og tjenesteydelser og varer på den anden side, er for konstrueret.

1. Sammenfatning af parternes bemærkninger

73. Öko-Test Verlag har mindet om, at den særlige beskyttelse af velkendte varemærker er mere vidtgående end blot området for identitet eller lighed mellem varer og omhandler indgriben i og misbrug af disse varemærker. Der er ingen tvivl om, at ÖKO-TEST er et velkendt varemærke, og offentligheden vil forbinde det med det tegn, som Dr. Liebe har anbragt på sine varer.

74. Ifølge Öko-Test Verlag (og Kommissionen) sker der en ulovlig udnyttelse af det velkendte varemærke ÖKO-TEST, når brugeren af dette varemærke ikke har en tilladelse, og for så vidt som brugen griber ind i varemærkets funktioner. Desuden er der risiko for, at offentligheden mister tilliden til virksomhedens tjenesteydelser, hvis varen ikke lever op til forventningerne. Forbrugeren risikerer at rette sin frustration mod Öko-Test Verlags arbejde i form af virksomhedens tests og publikationer.

75. Idet den tyske regering har besvaret det første spørgsmål bekræftende, har den ikke taget stilling til det andet spørgsmål, idet det er subsidiært.

76. Kommissionen er af den opfattelse, at betingelserne for anvendelse af artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 er opfyldt, når det individuelle varemærke er kendt som en kvalitetsangivelse. Utilbørlig udnyttelse som omhandlet i disse bestemmelser omfatter tilfælde, hvor tredjemand anbringer dette varemærke på sine egne varer.

77. Kommissionen har gjort opmærksom på, varemærket skal være kendt for en betydelig del af den tyske befolkning, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket⁵¹. Kommissionen er af den opfattelse, at den måde, ÖKO-TEST-mærket bruges på, kan give det prestige som et varemærke. Gennem licensaftalen opnår Öko-Test Verlag, at virksomhedens varemærke optræder i offentlighedens bevidsthed som en henvisning til dennes forbrugeroplysnings- og forbrugerrådgivningstjenesteydelser.

2. Bedømmelse

78. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om det i mangel af den beskyttelse, som varemærket ÖKO-TEST havde kunnet være omfattet af i henhold til artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001, er muligt at påberåbe sig beskyttelsen af velkendte varemærker i samme bestemmelses litra c).

50 – Samt den tilsvarende artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95.

51 – Med henvisning til dom af 14.9.1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, præmis 31).

79. Den hindring, som den forelæggende ret tilsyneladende støder på, er, at det individuelle varemærke ÖKO-TEST kun er kendt som en kvalitetsangivelse, og at tredjemand kun bruger det således. Dette forekommer mig imidlertid ikke at være relevant:

- Hvis det gøres gældende, at der ikke var tale om »brug som varemærke« som omhandlet i Gözze-dommen, henviser jeg til ovenstående argumenter med henblik på at tilbagevise dette synspunkt⁵².
- Hvis det foreslås at skelne mellem det kendskab, som offentligheden har til varemærket og til »kvalitetsangivelsen«, er der efter min opfattelse tale om en fiktiv forskel. ÖKO-TEST blev registreret som et individuelt, nationalt eller EU-varemærke og må derfor ydes den beskyttelse, denne form for varemærker nyder, uanset om offentligheden har kendskab til denne omstændighed, eller om tredjemand blot ønsker at anvende et varemærke som et mærke. I modsat fald ville varemærkerne blive frataget deres lovmæssige beskyttelse, som ville afhænge af offentlighedens grad af kendskab til deres registrering.

80. Således har det andet præjudicielle spørgsmål i det væsentlige til formål at afgøre, om indehaveren af ÖKO-TEST-mærket kan påberåbe sig beskyttelsen af velkendte varemærker med henblik på at reagere på tredjemands utilbørlige udnyttelse heraf. Det er åbenlyst, at dette varemærke har det nødvendige renommé set i lyset af det kendskab, som de tyske forbrugere har til mærket. Dette er en vurdering af de faktiske omstændigheder, som det kun tilkommer den forelæggende ret at foretage⁵³.

81. Artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001 indfører til fordel for velkendte varemærker en videre beskyttelse end den, der er foreskrevet ved samme artikels stk. 2, litra a) og b). De akkumulative betingelser⁵⁴ for denne beskyttelse er: a) at der er tale om brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, b) at denne brug er uden skellig grund, c) at tegnet bruges for varer eller tjenesteydelser, uanset om de er identiske med, ligner eller ikke ligner dem⁵⁵, og d) at brugen medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé⁵⁶.

82. Der er ikke uenighed om betingelse a), b) og c): Dr. Liebes brug af kvalitetsangivelsen fandt sted uden Öko-Test Verlags samtykke og er dermed uden skellig grund og vedrørte varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ikke er nødvendigt at konstatere identitet eller lighed.

83. Således er det udelukkende nødvendigt at afgøre, om Dr. Liebe i forbindelse med dennes brug af varemærket ÖKO-TEST foretog en⁵⁷ af de handlinger, som er beskrevet i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001. Disse handlinger kan bestå af skader på varemærkets særpræg, skader på dette varemærkes renommé eller utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé.

84. Af de årsager, som jeg har anført i punkt 66-68 i dette forslag til afgørelse, kan Dr. Liebes brug af varemærket ÖKO-TEST efter min opfattelse skade dette varemærkes prestige, idet der skabes en forveksling hos forbrugeren, der kan formindske varemærkets tiltrækningskraft⁵⁸.

52 – Punkt 47-62 i dette forslag til afgørelse.

53 – Dom af 6.10.2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 24 og 25).

54 – Dom af 10.12.2015, El Corte Inglés mod KHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 38).

55 – Dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 34).

56 – Dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 34 og 35 og den deri nævnte retspraksis).

57 – Dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 72 og den deri nævnte retspraksis).

58 – Dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 40).

85. Desuden opnår Dr. Liebe en fordel gennem brugen uden skellig grund af varemærket ÖKO-TEST, idet der sker en overførsel af de tidligere nævnte positive associationer ved varemærket med hensyn til reklame og kvalitet til tandpastaen, som ikke gennemgik de nye tests. Dermed ville der ske en utilbørlig udnyttelse af varemærkets renommé som omhandlet i Domstolens praksis⁵⁹.

86. Under alle omstændigheder tilkommer det den forelæggende ret at vurdere, om de omstændigheder, der foreligger i hovedsagen, er karakteriseret som værende en brug af tegnet, der uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af ÖKO-TEST-varemærkets særpræg og renommé⁶⁰.

V. Forslag til afgørelse

87. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer de af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) forelagte præjudicielle spørgsmål således:

- »1) Artikel 9, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker og artikel 5, stk. 1, andet punktum, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker tillader, at indehaveren af et individuelt varemærke, der består af en »kvalitetsangivelse« og er registreret for »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser, særlig med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater samt ved hjælp af kvalitetsbedømmelse«, modsætter sig, at den pågældendes varemærke anvendes på en måde, som denne ikke har givet tilladelse til, når
- tredjemand anbringer varemærket på en vare, for hvilket varemærket ikke er registreret
 - offentligheden opfatter varemærket som en »kvalitetsangivelse«, dvs. i den betydning, at varen er produceret og markedsført af en tredjemand, og ikke af varemærkeindehaveren, men at varemærkeindehaveren har underkastet denne vare bestemte tests og har vurderet den med et bestemt resultat, som indgår i kvalitetsangivelsen
 - anvendelsen gør indgreb i en af varemærkets funktioner.
- 2) Tredjemands anvendelse af et individuelt varemærke under de beskrevne omstændigheder uden indehaverens samtykke udgør et misbrug som omhandlet i artikel 9, stk. 2, litra c), i forordning 2017/1001 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, når
- varemærket er velkendt, selv om det blot er som en »kvalitetsangivelse«
 - der forvoldes skade på varemærkets renommé, og nævnte tredjemand opnår en utilbørlig fordel som følge af anvendelsen af tegnet, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at afgøre.«

59 – Dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl. (C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 41).

60 – Dom af 20.7.2017, Ornuo (C-93/16, EU:C:2017:571, præmis 58 og den deri nævnte retspraksis).