FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL
fremsat den 10. juli 2003 [1]

I — Indledning

1. Et varemærke giver ifølge artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104/EØF [2] (herefter »varemærkedirektivet«) indehaveren en eneret, som bl.a. giver ham mulighed for at forbyde tredjemand at anvende et tegn, når der består en risiko for forveksling. Eneretten går imidlertid ikke så vidt, at den er til hinder for en angivelse af bl.a. det pågældende produkts geografiske oprindelse [3].

2. Spørgsmålet er, om og under hvilke forudsætninger brugen af en geografisk oprindelsesbetegnelse er mulig, når den går videre end en angivelse af produktets egenskaber for at differentiere produktet i forhold til andre virksomheders produkter og dermed anvendes som varemærke [4].

3. Den forelæggende ret ønsker i denne forbindelse oplyst, om brugen af en geografisk oprindelsesbetegnelse som varemærke falder ind under anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet, og i bekræftende fald hvorledes brugen skal finde sted i henhold til denne bestemmelse.

II — Faktiske omstændigheder og forelæggelseskendelsen

4. Sagsøgeren i hovedsagen, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (herefter »sagsøgeren«), fremstiller mineralvand og mineralvandholdige læskedrikke og markedsfører dem i Tyskland.

1 — Originalsprog: tysk.

2 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40 af 11.2.1989, s. 1).

3 — Varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b).

4 — Domstolen har i dom af 23.2.1999 i sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38, defineret anvendelsen af et tegn som varemærke som en anvendelse »for at betegne, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra en bestemt virksomhed«.

5. Selskabet er indehaver af ordmærket »GERRI«, der med prioritetsvirkning fra den 21. december 1985 er registreret for bl. a. mineralvand, ikke-alkoholholdige drikke og limonader, og af forskellige ord- og figurmærker, der indeholder ordbestanddelen »GERRI«, og som er registreret for mineralvand, ikke-alkoholholdige drikke, frugtsaftdrikke og limonader.

6. Sagsøgte i hovedsagen, Putsch GmbH (herefter »sagsøgte«), har siden midten af 1990'erne i Tyskland markedsført læskedrikke med etiketter, der indeholder ordene »KERRY Spring«. Til fremstilling af disse læskedrikke anvendes vand fra kilden i Ballyferriter, der er beliggende i det irske grevskab Kerry.

7. Sagsøgeren anlagde sag mod sagsøgte ved de tyske domstole for krænkelse af selskabets varemærkerettigheder. Sagsøgeren fremsatte krav over for sagsøgte om at undlade at anvende varemærkerne, at meddele oplysninger samt om fastlæggelse af erstatningspligt. Sagsøgeren gjorde i det væsentlige gældende, at selskabet markedsfører læskedrikke med forskellige smagsvarianter under varemærket »GERRI«. På grund af den markedsandel, som mineralvandslimonade med dette varemærke har, må det lægges til grund, at varemærket »GERRI« har et stærkt særpræg.

8. Sagsøgte nedlagde påstand om frifindelse og gjorde gældende, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling af de to betegnelser, da selskabet ikke anvender »KERRY« isoleret, men kun i en præsentation som ord/figur, og fordi ordet i de anfægtede angivelser efter sit indhold ikke har noget særpræg. Sagsøgte benytter udelukkende betegnelsen »KERRY Spring« til at angive det sted, mineralvandet kommer fra.

9. I første instans blev der i det væsentlige afsagt dom i overensstemmelse med sagsøgerens påstande. Derimod blev sagsøgte frifundet i appelsagen. Herefter indgav sagsøgeren revisionsanke til Bundesgerichtshof.

10. Som begrundelse for anmodningen om en præjudiciel afgørelse har den forelæggende ret anført, at den antager, at der er risiko for forveksling af varemærkerne på grund af en lydlig lighed mellem varemærkerne, og da der samtidig foreligger stor lighed mellem varerne.

11. Afgørelsen af denne sag afhænger derfor af anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det kan ikke generelt afvises at anvende denne bestemmelse, blot fordi sagsøgte også gør brug af den geografiske opfindelsesbetegnelse som varemærke.

12. Dette følger allerede af ordlyden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), der vedrører enhver erhvervsmæssig brug. I systematisk henseende er Bundesgerichtshof af den opfattelse, at bestemmelsen i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), skal ses som en begrænsning, der giver beskyttelse i forhold til forbudsbeføjelserne i varemærkedirektivets artikel 5.

13. På grund af dommen i Windsurfing Chiemsee-sagen [5] er Bundesgerichtshof imidlertid ikke sikker på, om varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse på brugen af en geografisk oprindelsesbetegnelse som varemærke.

14. Det er i denne henseende af særlig betydning, at Domstolen i forbindelse med den nødvendige afvejning mellem hensynene til forbudsbeføjelserne i varemærkedirektivets artikel 5 og den funktion, som varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), har med hensyn til at forhindre en monopolisering af angivelser, der skal holdes til fri rådighed, har anlagt en vid fortolkning af begrebet brug som varemærke med henblik på varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a) [6].

5 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 28.

6 — Bundesgerichtshof henviser her til BMW-dommen (nævnt i fodnote 4), præmis 42.

15. Endelig skal der ved den i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1 in fine, foreskrevne undersøgelse af, om brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, ifølge Bundesgerichtshof tages hensyn til den omstændighed, at tegnet anvendes som varemærke.

16. Da udfaldet af revisionsankesagen afhænger af fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), har Bundesgerichtshof ved kendelse af 7. februar 2002 udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

1) Finder artikel 6, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet også anvendelse, når tredjemand bruger de deri nævnte angivelser som et varemærke?

2) I bekræftende fald spørges: Er brugen af disse angivelser som varemærke en omstændighed, som skal tages i betragtning i forbindelse med den i artikel 6, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet foreskrevne afvejning i forhold til kriteriet »redelig markedsføringsskik«?

III — **Retsforskrifter**

A — *Fællesskabsret*

17. Varemærkedirektivets artikel 5 har følgende ordlyd:

»Rettigheder, der er knyttet til varemærket

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

[...]

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

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«

18. Varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, lyder således:

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

[...]

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

[...]

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

B — *National ret*

19. Varemærkedirektivets artikel 6 er blevet gennemført i tysk ret ved § 23 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994[7] (herefter »Markengesetz«).

7 — BGBl. I 1994, s. 3082 (1995, s. 156).

20. Det bestemmes bl.a. i Markengesetz' § 23:

»Brug af navne og beskrivende angivelser; markedet for reservedele

Indehaveren af et varemærke eller en handelsbetegnelse har ikke ret til at forbyde en tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

2. et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket eller handelsbetegnelsen, som en angivelse vedrørende egenskaber eller kendetegn ved varer eller tjenesteydelser, navnlig deres art, beskaffenhed, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller tidspunktet for fremstillingen eller for præstationen,

[...]

for så vidt dette ikke sker i strid med redelig markedsføringsskik.«

IV — Retlig vurdering

A — *Det første præjudicielle spørgsmål*

1) Parternes væsentlige anbringender

21. I overensstemmelse med forelæggelseskendelsen har både *sagsøgte* og *Kommissionen* i deres skriftlige bemærkninger i det væsentlige forfægtet den opfattelse, at benyttelsen af det omstridte tegn »KERRY Springs« som varemærke ikke generelt er til hinder for en anvendelse af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), og har, i deres retlige vurdering, taget udgangspunkt i et forøget behov for, at angivelser om den geografiske oprindelse af kilde- og mineralvand kan anvendes frit.

22. Ifølge *sagsøgte* er formålet med varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ikke nødvendigvis til hinder for, at de heri opregnede angivelser benyttes som varemærke. Til støtte herfor henviser sagsøgte til Domstolens retspraksis [8], hvorefter denne bestemmelse tilsigter at beskytte den frie anvendelighed af beskrivende betegnelser og dermed varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed på det indre marked.

23. Varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), er snarere udformet som en begrænsning, der giver beskyttelse mod forbudsbeføjelserne i direktivets artikel 5, og som en nødvendig komplettering af den åbning af varemærkeregistret, som harmoniseringen har medført.

24. Det modsatte kan heller ikke udledes af ordlyden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b).

25. Da en benyttelse af et tegn som varemærke er en forudsætning for en krænkelse i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, taler endelig også den systematiske placering af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), for dens anvendelse, da bestemmelsen i modsat fald ville blive frataget ethvert anvendelsesområde.

26. *Kommissionen* deler i det væsentlige *sagsøgtes* opfattelse og henviser desuden til forarbejderne til varemærkedirektivet. Ifølge Kommissionen ville det stride mod

8 — BMW-dommen (nævnt i fodnote 4), præmis 62.

fællesskabslovgivers hensigt, såfremt bestemmelsen i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ikke fandt anvendelse, når det omtvistede tegn bliver benyttet som varemærke.

27. *Sagsøgeren*, *den græske regering* og *Det Forenede Kongerige* er derimod af den opfattelse, at varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ikke finder anvendelse, når det omtvistede tegn benyttes som varemærke. Ifølge disse bør varemærkebeskyttelsen have forrang i forhold til beskyttelsen af den frie og loyale konkurrence.

28. Ifølge *sagsøgeren* taler allerede den omstændighed, at direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), alene vedrører arten af angivelser, men ikke disses formål, for en fortolkning, hvorefter alene den rent beskrivende brug er omfattet. Denne opfattelses understøttes desuden af systematikken i artikel 6 i forhold til varemærkedirektivets artikel 7 og 9 og disse artiklers afvigende ordlyd.

29. I systematisk henseende har sagsøgeren anført, at bestemmelsen i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ikke kan anses for en begrænsning af forbudsbeføjelserne i direktivets artikel 5, men at bestemmelsen giver en selvstændig brugsret, som er fuldstændig uafhængig af forbudsbeføjelserne i artikel 5.

30. Sagsøgtes opfattelse kan heller ikke antages på baggrund af Windsurfing Chiemsee-dommen [9]. I denne dom slog Domstolen nemlig fast, at en tredjemand kun må bruge et tegn, der helt eller delvist består af en geografisk betegnelse, på beskrivende måde, men ikke som varemærke.

31. *Det Forenede Kongerige* og *den græske regering* deler i det væsentlige sagsøgerens synspunkter.

32. Såfremt varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse ved en benyttelse af det omtvistede tegn som varemærke, har *Det Forenede Kongerige* desuden henvist til den modstrid, der ville bestå mellem bestemmelserne om registrering af varemærker på den ene side og bestemmelserne om krænkelse af varemærkerettigheder på den anden side. Varemærkeindehaveren ville således have ret til at forhindre registreringen af tegnet, men ikke dettes brug.

9 — Nævnt i fodnote 5, præmis 28.

2) Retlig vurdering

33. I det omfang man — ligesom den forelæggende ret i hovedsagen — lægger til grund, at der består en risiko for forveksling med det registrerede varemærke, skal den, der bruger det omtvistede tegn, i forhold til varemærkeindehaveren anses for forpligtet til at undlade en sådan brug, jf. varemærkedirektivets artikel 5.

34. Denne bestemmelse definerer de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, hvorimod varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), indeholder bestemmelser om begrænsninger af varemærkets retsvirkninger. Ifølge sidstnævnte bestemmelse kan varemærkeindehaveren navnlig ikke forbyde tredjemand at gøre brug af angivelser vedrørende den geografiske oprindelse. Det er tvivlsomt, om denne regel også gælder, når brugen ikke eller ikke kun har til formål at beskrive varen eller tjenesteydelsen, men også at adskille den i forhold til konkurrenternes varer og tjenesteydelser.

a) Ordlyden af og forhistorien til varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b)

35. Indledningsvis bemærkes, at varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ifølge sin ordlyd ikke sondrer mellem de måder, hvorpå et tegn kan bruges. Bestemmelsen vedrører ifølge ordlyden »angivelser« af den geografiske oprindelse, uden at tage hensyn til deres eventuelle rent beskrivende karakter.

36. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at direktivet ikke kender til »brug af et tegn som varemærke«. At gøre anvendeligheden af artikel 6, stk. 1, litra b), afhængig af arten af tegnets brug — nemlig ved at sondre mellem beskrivende brug og brug som varemærke — svarer til at gøre anvendeligheden afhængig af en uskrevet betingelse.

37. For så vidt angår ordlyden af den omhandlede bestemmelse forekommer det heller ikke overbevisende, at den generelle uanvendelighed af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ved tegnets brug som varemærke skulle kunne udledes af anvendelsen af begrebet »angivelser«. Det kan vel næppe bestrides, at også registrerede varemærker kan indeholde angivelser af en vare eller tjenesteydelses geografiske oprindelse, hvorfor der ikke af begrebet »angivelser« kan udledes noget om brugens art.

38. Såfremt fællesskabslovgiver havde villet sondre på grundlag af arten af den brug, der gøres af tegnet, ville det have været en

logisk konsekvens at fastsætte bestemmelser om denne situation i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b). Dette er netop ikke sket, hvorfor ordlyden af den pågældende bestemmelse ikke burde levne plads til en sådan differentiering.

39. Det kan udelukkende udledes af ordlyden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), at et tegn kun falder inden for bestemmelsens anvendelsesområde, såfremt det indeholder en angivelse af et af de heri nævnte kendetegn, såsom den geografiske oprindelse.

40. Også forhistorien til varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), taler for at anvende bestemmelsen uden hensyntagen til arten af den brug, der gøres af det omhandlede tegn. I det første direktivforslag [10] var det ganske vist fastsat, at bestemmelsen om begrænsning af varemærkeindehaverens eneret kun skulle finde anvendelse, når den beskrivende angivelse ikke bruges som varemærke, men denne bestemmelse blev i det ændrede direktivforslag — åbenbart for at gøre teksten mere klar — faktisk erstattet af formuleringen »for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik« [11]. Fællesskabslovgiver har således bevidst givet afkald på at sondre på grundlag af brugens art.

41. Endelig skal det bemærkes, at sagsøgerens og den græske regerings henvisning til græsk, italiensk og spansk varemærkeret ganske vist tydeligt viser, at et tegn i disse medlemsstater ikke må bruges som varemærke, men alene med en beskrivende funktion for at opfylde betingelsen for anvendelse af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det kan imidlertid ikke sluttes af måden, hvorpå varemærkedirektivet er blevet gennemført i national ret, hvorledes det fællesskabsretlige varemærkedirektiv skal fortolkes.

b) Direktivets systematik

42. Systematiske grunde taler også for at fortolke varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), som en bestemmelse, der tillige omfatter brug af et tegn som varemærke.

10 — EF-Bull. bilag 5/80.

11 — KOM (85) 793 endelig, EFT C 351 af 31.12.1985, s. 4.

i) Forholdet mellem varemærkedirektivets artikel 5 og artikel 6

43. Hvor artikel 5 fastsætter varemærkeindehaverens enerettigheder, indeholder artikel 6 begrænsninger af disse rettigheder [12]. Men såfremt varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), indeholder en begrænsning af enerettighederne i artikel 5, er det en logisk forudsætning for bestemmelsen, at den pågældende brug tillige er omfattet af artikel 5. Både Kommissionen og sagsøgte har med rette fremhævet, at en anvendelse af artikel 6 ville være meningsløs, hvis den pågældende brug under alle omstændigheder falder ind under artikel 5.

44. Domstolen har i den seneste tid gentagne gange haft lejlighed til at udtale sig om omfanget af beskyttelsen i henhold til varemærkedirektivets artikel 5. Domstolen har fortolket bestemmelsen således, at en påberåbelse af den heri beskyttede eneret forudsætter en handling, der berører de efter bestemmelsen beskyttede interesser [13]. I Arsenal-dommen [14] stadfæstede Domstolen denne opfattelse og fastslog, at »[i]ndehaveren [...] ikke [vil] kunne forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til dettes funktioner« [15], og definerede med henvisning til fast retspraksis [16] varemærkets afgørende funktion som »at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse« [17] (den såkaldte oprindelsesgaranti).

45. Uden at det her er nødvendigt at definere brugen af et tegn som varemærke [18], følger det klart af denne retspraksis, at det ikke kan fremgå af varemærkedirektivets artikel 6, om det er tilladt at bruge et tegn til andre formål end til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser, allerede fordi en sådan brug ikke falder ind under beskyttelsen i artikel 5.

46. På grundlag af det anførte finder jeg det derfor udelukket, at anvendeligheden af artikel 6 skulle være afhængig af spørgsmålet om, hvorvidt et tegn bruges som varemærke, eller dette ikke er tilfældet.

12 — Det er på dette punkt uden betydning, om der herved er tale om en undtagelse til rettighederne i henhold til varemærkedirektivets artikel 5 eller om begrænsninger, der ligger i selve rettighederne. I modsætning til sagsøgerens opfattelse er det ligeledes uden betydning, om varemærkedirektivets artikel 6 skaber en »selvstændig brugsret«, da en sådan ret logisk kun kan vedrøre en i princippet forbudt brug, hvorved vi atter befinder os ved begrænsningsproblematikken.

13 — Se således dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16. Denne sag vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt brugen af et tegn som kendetegn skulle henføres under artikel 5.

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

15 — Arsenal-dommen, præmis 54.

16 — Jf. bl.a. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30.

17 — Arsenal-dommen, præmis 48.

18 — I Hölterhoff-dommen, nævnt i fodnote 13, præmis 17, har Domstolen udtrykkeligt afvist at give en sådan definition.

ii) Bestemmelserne om registrering af varemærker

47. For så vidt angår den af *Det Forenede Kongerige* anførte modstrid mellem bestemmelserne om registrering af varemærker på den ene side og bestemmelserne om begrænsning af varemærkets retsvirkninger på den anden side må det konstateres, at angivelser af den geografiske oprindelse under visse særlige forudsætninger meget vel kan beskyttes som varemærke.

48. Det er således ganske vist bestemt i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), at varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse, i princippet udelukkes fra registrering. Der er imidlertid to undtagelser til dette forbud. Således bortfalder registreringsforbuddet, hvis varemærket inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg, eller når en sammenslutning har registreret oprindelsesangivelsen som fællesmærke. Hvis tilfældet ikke er omfattet af disse undtagelser til forbuddet mod registrering af en geografisk oprindelsesangivelse, er der mulighed for at ansøge om et ord- eller figurmærke. Dermed overføres budskabet om den geografiske oprindelse til etiketten eller reklamen, selv om oprindelsesangivelsen som sådan ikke er undergivet varemærkebeskyttelse. På den baggrund synes det i modsætning til Det Forenede Kongerigets regerings opfattelse ikke selvmodsigende, at registreringen under bestemte forudsætninger skal udelukkes, men ikke den rene brug af den geografiske oprindelsesangivelse.

c) Formålet med varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b)

49. Varemærkedirektivets artikel 6 tilsigter først og fremmest at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i en ordning med loyal konkurrence [19]. Ifølge Domstolens retspraksis udgør varemærkedirektivets artikel 6 uden tvivl en begrænsning af varemærkeindehaverens rettigheder, idet bestemmelsen fastsætter grænser for indehaverens beføjelser. Artikel 6 er derfor som en art regulator tæt forbundet med eneretten i varemærkedirektivets artikel 5.

50. Domstolens retspraksis skal forstås således, at varemærkets afgørende funktion

19 — BMW-dommen, nævnt i fodnote 4, præmis 62.

skal ses i dets oprindelsesgaranti [20]. For at varemærket kan udøve sin funktion inden for rammerne af en ordning med loyal konkurrence, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet [21].

51. Varemærkets funktion, som Domstolen har lagt stor vægt på, undergraves efter min opfattelse ikke, selv om varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), også anses for generelt anvendelig, når et tegn bruges som varemærke.

52. Varemærkedirektivets artikel 6 skal nemlig ses i lyset af forbeholdet om, at muligheden for at benytte en angivelse af bl.a. den geografiske oprindelse er undergivet betingelsen om »redelig markedsføringsskik«. Anvendeligheden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), er derfor ikke til hinder for, at der tages hensyn til parternes konkrete interesser i hvert enkelt tilfælde, hvorfor varemærkets beskyttelsesfunktion ikke synes at være i fare.

53. I modsætning til Det Forenede Kongerigets regerings opfattelse er overvejelser vedrørende retssikkerheden ikke i strid med den her forfægtede opfattelse. I medfør af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), stilles der ganske vist krav om en afvejning af på den ene side varemærkeindehaverens og på den anden side tredjemands interesser i hvert enkelt tilfælde. Det er imidlertid netop denne afvejning, der gør en passende — fællesskabsretligt foreskrevet [22] — interesseudligning mulig. Endvidere bemærkes, at den modsatte opfattelse ville efterlade en betydelig retsusikkerhed, da den efterprøver brugen som varemærke i forhold til ubestemte kriterier.

54. Endelig vil jeg komme ind på Windsurfing Chiemsee-dommen [23], som ifølge sagsøgeren og Det Forenede Kongerige skulle tale imod anvendeligheden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), ved brug af et tegn som varemærke.

55. I denne dom fastslog Domstolen, at varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra

20 — Jf. ovenfor, punkt 44.

21 — Jf. bl.a. Hoffman-La Roche-dommen, nævnt i fodnote 16, præmis 7, Philips-dommen, nævnt i fodnote 16, præmis 30, og Arsenal-dommen, nævnt i fodnote 14, præmis 48.

22 — Varemærkedirektivet blev som bekendt til på grund af spændingsforholdet mellem de grundlæggende friheder og beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret.

23 — Nævnt i fodnote 5, præmis 28.

b), når der er blevet registreret et varemærke, som helt eller delvis består af et geografisk navn, ikke tillægger tredjemand ret til »at gøre brug af et sådant navn som varemærke, men begrænser sig til at sikre, at tredjemand kan bruge det på *beskrivende* måde, dvs. som angivelse vedrørende den geografiske oprindelse« (min fremhævelse). Hvad der i første omgang kunne give udseende af at indeholde en løsning i den foreliggende sag, viser sig dog ved en nærmere undersøgelse ikke at kunne føre til en afklaring.

56. Det skal her fremhæves, at sagsøgeren i Windsurfing Chiemsee-sagen var indehaver af et varemærke, som helt eller i overvejende grad består af en geografisk oprindelsesbetegnelse, hvorimod sagsøgerens varemærke i nærværende hovedsag udgøres af eller indeholder fantasinavne. Endvidere skulle Domstolen i Windsurfing Chiemsee-sagen tage stilling til, under hvilke betingelser varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, litra c), er til hinder for registreringen af et varemærke, der udelukkende består af et geografisk navn.

57. Allerede på grund af disse forskellige udgangssituationer vil det næppe være muligt at overføre det citerede domsafsnit på nærværende sag. Jeg er derfor tilbageholdende med at tillægge Domstolens ovenfor citerede udtalelse almen gyldighed [24].

58. I betragtning af mine hidtidige overvejelser kommer jeg derfor til det resultat, at en brug af et tegn som varemærke ikke udgør et retligt argument, der principielt udelukker anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b).

B — *Det andet præjudicielle spørgsmål*

1) Parternes væsentlige anbringender

59. *Sagsøgeren* er af den opfattelse, at en brug af en geografisk oprindelsesangivelse som varemærke normalt ville være i strid redelig markedsføringsskik.

24 — I denne forstand også generaladvokat Jacobs i forslag til afgørelse af 5.4.2001 i sag C-383/99, Procter & Gamble, dom af 20.9.2001, Sml. I, s. 6251.

60. Ifølge *sagsøgtes* opfattelse taler såvel systematiske grunde som ordlyden af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), mod, at der tages hensyn til brug af en geografisk oprindelsesangivelse som varemærke ved prøvelsen af forudsætningerne for redelig markedsføringsskik.

61. *Sagsøgte* såvel som *Kommissionen* fremhæver, at en brug som varemærke under alle omstændigheder ikke er det eneste kriterium, men et af flere kriterier, som skal tages i betragtning ved vurderingen af forudsætningerne i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b).

62. Ifølge *Kommissionen* skal der ved prøvelsen af kriteriet »redelig markedsføringsskik« tages hensyn til omstændighederne i det enkelte tilfælde. Den henviser i sit skriftlige indlæg til særegenhederne på det i denne sag relevante mineralvandsmarked.

2) Retlig vurdering

63. Det følger allerede af forbeholdet om, at »[brugen sker] i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«, at ikke enhver brug som varemærke kan være tilladt i forbindelse med anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b). I BMW-dommen [25] har Domstolen defineret denne betingelse som en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser.

64. Hvorvidt måden, hvorpå et tegn bruges, svarer til redelig markedsføringsskik, afhænger af to forhold, nemlig det registrerede varemærke, i forhold til hvilket der antages at foreligge en risiko for forveksling, og af måden, hvorpå brugen af tegnet selv finder sted. Set således skal brugen som varemærke derfor også tages i betragtning ved vurderingen af betingelsen »redelig markedsføringsskik«.

65. I denne forbindelse skal der i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til de konkrete omstændigheder og parternes interesser hver især. I modsætning til sagsøgerens opfattelse kan der ikke gives afkald på den individuelle prøvelse som følge af en eventuel formodning om varemærkekræn-

25 — Nævnt i fodnote 4, præmis 61.

kelse på grund af brug af et tegn som varemærke. Det ville nemlig være lidet konsekvent først at henføre brug af et tegn som varemærke under varemærkedirektivets artikel 6 for derefter at give afkald på den individuelle prøvelse og siden atter systematisk udelukke anvendelsen af artikel 6.

66. Det må derfor undersøges, hvilke omstændigheder der kan have indflydelse på resultatet af den ovennævnte, individuelle prøvelse af begge forhold.

67. For så vidt angår det registrerede varemærke må det konstateres, at vurderingen af varemærkeindehaverens interesser er afgørende afhængig af varemærkernes særpræg og deres renommé, hvilket Kommissionen med rette har fremhævet[26]. Varemærkeindehaveren forekommer således mindre beskyttelsesværdig, såfremt risikoen for forveksling i det mindste delvist må tilregnes denne, såsom når det registrerede varemærke består af beskrivende angivelser, som først gennem brug har fået fornødent særpræg. Varemærkets renommé er tillige af betydning: Jo større renommeét er, desto sandsynligere er en skade på de pågældende varer eller tjenesteydelsers image og på varemærkets værdi ved brug af en angivelse, der ikke kun tilsigter en beskrivelse af produktets egenskaber[27].

68. Dermed kommer jeg til det andet forhold, nemlig måden hvorpå tredjemand benytter angivelserne, hvilket er midtpunkt for det andet præjudicielle spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at en bevidst vildledning af offentligheden ved at anvende et tegn, der på grund af sin lighed med et varemærke er vildledende, ikke vil stemme overens med redelig markedsføringsskik, når tegnet anvendes som angivelse af en egenskab ved produktet. Som Kommissionen med rette har fremhævet, spiller opfattelsen af det benyttede tegn i offentligheden nemlig en vigtig rolle.

69. Dermed bliver det samtidig tydeligt, at der består en snæver sammenhæng mellem måden, hvorpå tegnet benyttes, og formålet med denne benyttelse, idet benyttelsesmåden samtidig indeholder en henvisning til formålet med benyttelsen. Således også i hovedsagen: Når man her kan have mistanke om, at kilden er angivet for at henføre de pågældende mineralvandsprodukter til en bestemt virksomhed — og ikke kun som angivelse af den geografiske oprindelse af solgte mineralvand — at det bl.a. på grund af den pågældende angivelses fremhævelse og øvrige udformning. Måden, hvorpå angivelsen af vandets geografiske oprindelse bruges, giver dermed åbenbart anled-

26 — Jf. BMW-dommen, nævnt i fodnote 4, præmis 40.

27 — Se i denne retning Domstolens retspraksis vedrørende varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, navnlig BMW-dommen, nævnt i fodnote 4, præmis 51 ff.

ning til den mistanke, at denne brug ikke kun har beskrivende karakter, men, som den forelæggende ret siger, »anvendes som varemærke«.

70. På grund af den snævre sammenhæng mellem måden, hvorpå angivelser benyttes, og formålet med denne benyttelse, skal der i forbindelse med bedømmelsen af samtlige omstændigheder i det konkrete tilfælde meget vel tages hensyn til dette første forhold, navnlig når benyttelsen synes at finde sted for at opnå særpræg, uden at der registreres et varemærke i den pågældende medlemsstat.

71. For så vidt angår mineralvandsprodukter skal det yderligere bemærkes, at der ikke kan drages nogen konklusion vedrørende angivelsens formål af den rene brug af kildenavnet. Artikel 7 og 8 i Rådets direktiv 80/777/EØF [28] bestemmer, at mineralvandets geografiske oprindelse — enten kilden eller det såkaldte sted, hvor kilden udnyttes — skal angives på utvetydig vis, dvs. bl.a. med tydelig skrift [29]. En grund hertil ligger vel i mineralvands betydning for forbrugerens sundhed. Derfor er det tillige forbudt at ændre det vand, der er udvundet af en bestemt kilde, og at tilvejebringe eller forstærke de ernæringsfysiologiske virkninger. Forbrugeren forbinder henvisningen til varens eller tjenesteydelsens oprindelse med en forestilling om produktets bestemte egenskaber og en garanti for en bestemt kvalitet. Navnlig med mineralvand forholder det sig således, at dets særlige egenskaber skyldes det område, hvor det faktisk kommer fra. Den økonomiske værdi af mineralvand består derfor overvejende i denne særlige forbindelse mellem henvisningen til en bestemt oprindelse og forbrugerens forventning om en bestemt kvalitet.

72. Det følger i det hele af det anførte, at der skal tages hensyn til den måde, hvorpå en af de i artikel 6, stk. 1, litra b), opregnede angivelser benyttes, ved den i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b), foreskrevne afvejning i forbindelse med betingelsen »redelig markedsføringsskik«. Hertil hører bl.a. lighedsgraden mellem angivelsen og det registrerede varemærke, hvor stærkt angivelser er fremhævet, også om den er fremhævet ud over en eventuel fællesskabsretlig forpligtelse, og offentlighedens opfattelse af den benyttede angivelse som varemærke.

28 — Direktiv 80/777/EØF af 15.7.1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (EFT L 229, s. 1).

29 — Desuden kan en sådan betegnelse også være en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14.7.1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208, s. 1).

V — Forslag til afgørelse

73. På grundlag af ovenstående foreslås Domstolen at besvare de af Bundesgerichtshof forelagte præjudicielle spørgsmål således:

»1) Anvendeligheden af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF er i princippet ikke afhængig af, om en tredjemand benytter de heri opregnede angivelser som varemærke.

2) Der skal tages hensyn til den måde, hvorpå en sådan angivelse benyttes, ved den i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF foreskrevne afvejning i forbindelse med betingelsen »redelig markedsføringsskik«. Hertil hører bl.a.

— lighedsgraden mellem angivelsen og det registrerede varemærke

— hvor stærkt angivelsen er fremhævet, også om den er fremhævet ud over en eventuel fællesskabsretlig forpligtelse, og

— offentlighedens opfattelse af den benyttede angivelse som varemærke.«