sentlige spørgsmål om, hvor varemærket er registreret, og ikke vedrørende det afgørende spørgsmål om varens kvalitet. Forbuddet kan heller ikke begrundes med uomgængelige hensyn til god markedsføringsskik, idet kyndige erhvervsdrivende, der er interesseret i at vide, om et varemærke har opnået den retlige beskyttelse, der følger af registrering, uden videre kan undersøge dette. Endvidere ønsker den, der lader et varemærke registrere, i første række denne beskyttelse, mens muligheden for at anvende et tegn, der angiver, at varemærket er registreret, alene har underordnet betydning.

RETSMØDERAPPORT
i sag C-238/89 *

I — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

1. Sagsøgte i hovedsagen, P. J. Dahlhausen & Co., forhandler i Forbundsrepublikken Tyskland filtre til blod, som selskabet indfører fra Italien. Den italienske producent forsyner filtrene og emballagen med betegnelsen »miropore« sammen med bogstavet (R) i cirkel. De filtre, der leveres til sagsøgte, er på emballagen forsynet med dennes navn (som forhandler) sammen med varemærket med den omhandlede angivelse og de øvrige oplysninger om anvendelse, producent, størrelse samt fremstillings- og holdbarhedsdato, der forefindes på alle emballager.

Sagsøgeren i hovedsagen, Pall Corp., har nedlagt påstand om, at sagsøgte bl. a. forbydes at anvende bogstavet (R) efter betegnelsen »miropore« for filtre til blod i Forbundsrepublikken Tyskland, idet betegnelsen ikke har varemærkeretlig beskyttelse i Tyskland. Anvendelsen af bogstavet (R) er derfor vildledende reklame, der er forbudt i henhold til § 3 i Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (lov om forbud mod illoyal konkurrence, herefter benævnt »UWG«). Bestemmelsen lyder således:

»Den, der erhvervsmæssigt i konkurrenceøjemed anvender urigtige angivelser om forretningsmæssige forhold, navnlig om beskaffenhed, oprindelse, fremstillingsmåde eller prisberegningen for enkelte varer eller tjenesteydelser eller det samlede udbud, om prislister, om erhvervelsesmåden eller leverandøren af varer, om opnåelse af udmærkelser, om årsagen til eller formålet med salget eller om lagres omfang, kan forbydes at anvende sådanne angivelser.«

Det er den forelæggende rets opfattelse, at der efter tysk ret skal nedlægges forbud, men den er i tvivl om, hvorvidt et sådant forbud kan ligestilles med en kvantitativ

* Processprog: tysk.

indførselsrestriktion i henhold til Traktatens artikel 30.

Landgericht München I besluttede derfor ved kendelse af 29. juni 1989 at udsætte sagen, indtil Domstolen i medfør af Traktatens artikel 177 har besvaret følgende spørgsmål:

»1) Kan det forbud, som ifølge retspraksis i Forbundsrepublikken Tyskland kan nedlægges i medfør af § 3 i Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (lov om forbud mod illoyal konkurrence), mod at bringe varer, hvis betegnelse efterfølges af et (R), i omsætning i Forbundsrepublikken Tyskland, såfremt der ikke i Forbundsrepublikken består en varemærkeretlig beskyttelse, i sin virkning ligestilles med en ifølge EØF-Traktatens artikel 30 ulovlig kvantitativ indførselsrestriktion, såfremt forbuddet også anvendes i tilfælde, hvor der består en varemærkeretlig beskyttelse i et andet EF-land?

2) Kan § 3 i UWG under de særlige omstændigheder i den foreliggende sag anvendes til beskyttelse af de i EØF-Traktatens artikel 36 angivne retsgoder?«

2. Landgericht München I's kendelse blev registreret på Domstolens Justitskontor den 31. juli 1989.

Der er i medfør af artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen afgivet skriftlige indlæg af:

— sagsøgeren i hovedsagen, Pall Corp., ved advokat Pagenberg, München,

— sagsøgte i hovedsagen, P. J. Dahlhausen & Co., ved advokat Donle, München,

— Forbundsrepublikken Tysklands regering ved Regierungsdirektor Ernst Röder, Forbundsøkonomiministeriet, og Ministerialrat Horst Teske, Forbundsjustitsministeriet,

— Den Italienske Republiks regering ved avvocato dello Stato Oscar Fiumara,

— Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering ved S. J. Hay, Treasury Solicitor's Department,

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Jörn Sack, bistået af tjenestemand i Forbundsrepublikken Tysklands Justitsministerium Renate Kubicki, der midlertidigt er tjenstgørende i Kommissionens Juridiske Tjeneste.

På grundlag af den refererende dommers rapport og efter at have hørt generaladvokaten har Domstolen besluttet at indlede den mundtlige forhandling uden forudgående bevisoptagelse.

II — Sammenfatning af de skriftlige indlæg, der er indgivet til Domstolen

3. Dahlhausen, den italienske regering og Kommissionen har foreslået, at spørgsmålene besvares således, at et forbud som det omhandlede er en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion i henhold til Traktatens artikel 30 og ikke kan begrundes med uomgængelige hensyn eller støttes på Traktatens artikel 36.

Dahlhausen har anført, at anvendelsen af § 3 i UWG i det foreliggende tilfælde vil udgøre en hindring for indførslen i strid med Traktatens artikel 30, idet de omhandlede varer vil kunne bringes i omsætning i Italien i den foreliggende form, og en ændring heraf alene for det tyske marked ikke vil være rentabel, hvorfor varen ikke længere ville blive indført til Tyskland.

En sådan hindring kan ikke begrundes med uomgængelige hensyn såsom god markedsføringsskik og forbrugerbeskyttelse, idet det på grund af beskyttelsen af disse hensyn ikke er uomgængeligt nødvendigt, at det forbydes at anvende et varemærke i forbindelse med et tegn, der angiver en varemærkeretlig beskyttelse, når mærket faktisk er beskyttet i oprindelseslandet. Anvendelsen af et (R) i en cirkel betyder således ikke efter tysk ret, at det omhandlede varemærke er registreret i Tyskland.

De territoriale begrænsninger i varemærkeretten i Fællesskabet gør det ikke uomgængeligt nødvendigt af hensyn til god markedsføringsskik, at der kun må henvises til et mærkes retlige beskyttelse i det land, hvor mærket nyder denne beskyttelse. Dahlhausen har i denne forbindelse henvist til Domstolens dom af 13. marts 1984, Prantl, præmis 27 (16/83, »Bocksbeutel«, Sml. s. 1299), hvorefter hensynet til forbrugerbeskyttelse og god markedsføringsskik skal sikres under gensidig respekt af traditionelle sædvaner, der loyalt anvendes i de forskellige medlemsstater. Det forhold, at betingelserne for mærkebeskyttelse er forskellige i de enkelte medlemsstater, ændrer intet herved, når blot oprindelseslandet, hvor mærket er beskyttet, er kendeligt.

Med hensyn til forbrugerbeskyttelse har Dahlhausen tilføjet, at formålet med et varemærke er at angive, at en vare kommer fra en bestemt virksomhed, og ikke, hvor mærket er registreret.

Selv om en mindre del af de tyske forbrugere går ud fra, at (R)-tegnet angiver en formel beskyttelse i Tyskland, kan hensynet til at undgå en sådan opfattelse, der ikke er særlig udbredt, ikke anses for uomgængeligt, når henses til betydningen af frie varebevægelser i Fællesskabet.

Dahlhausen har endvidere henvist til Domstolens dom af 6. november 1984, Kohl mod Ringelhan & Rennett, præmis 15 (177/83, Sml. s. 3651), hvor det blev fastslået, at der foreligger en forskelsbehandling af indførte varer, såfremt anvendelsen af et firmamærke forbydes alene med den begrundelse, at der kan ske en forveksling med hensyn til, om varerne er af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse.

Dahlhausen har foreslået, at spørgsmålene besvares således:

»Det er i det foreliggende tilfælde i strid med EØF-Traktatens artikel 30 at anvende § 3 i UWG således, at bestemmelsen forbyder sagsøgte at bringe filtre til blod i omsætning i Forbundsrepublikken Tyskland, når der på filtrene er anført varemærket 'miropore' sammen med bogstavet (R) i en cirkel som angivelse af, at varemærket er registreret i Italien.«

Den *italienske regering* har anført, at et forbud som det omhandlede er en foranstaltning med tilsvarende virkning, der er forbudt efter Traktatens artikel 30. Anvendelsen af (R)-tegnet sammen med varemærket ændrer på ingen måde dettes indhold. Produktets oprindelse og beskaffenhed fremgår klart af angivelserne på emballagen. Forbrugerbeskyttelsen og god markedsføringsskik krænkes således ikke.

Den italienske regering har derfor foreslået, at første spørgsmål besvares bekræftende og andet spørgsmål benægtende.

Kommissionen har for det første afvist, at Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (EFT L 250, s. 17) kan finde anvendelse i det foreliggende tilfælde. Formålet med (R)-tegnet er alene at tilkendegive over for konkurrenterne, at betegnelsen er varemærkeretligt beskyttet, men der ligger ikke heri angivelser om selve varemærket, og det kan navnlig ikke heraf udledes, i hvilken stat varemærket er registreret, eller hvilken kvalitet varen har. (R)-tegnet kan derfor ikke betragtes som reklame i henhold til direktivets artikel 2.

Det er Kommissionens opfattelse, at forbuddet er en foranstaltning med tilsvarende virkning i henhold til Traktatens artikel 30, og forbuddet kan ikke støttes på artikel 36 eller uomgængelige hensyn. Sådanne hensyn kan kun tages i betragtning ved foranstaltninger, der finder anvendelse, uanset om det drejer sig om indenlandske eller indførte varer. Den forelæggende ret vil imidlertid ved afgørelsen af, om der skal nedlægges forbud, tage hensyn til, om varemærket er beskyttet efter tysk ret eller kun efter en anden medlemsstats ret (jf. den anførte dom af 6. november 1984). En sådan sondring på grundlag af varens oprindelse kan så meget mindre anvendes nu, idet mærkeretten i mellemtiden er blevet harmoniseret, og varemærker derfor som udgangspunkt kan ligestilles.

Kommissionen har derfor foreslået, at spørgsmålene besvares således:

»EØF-Traktatens artikler 30 og 36 skal fortolkes således, at det må anses for en utilladelig foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion, at der i henhold til national ret nedlægges forbud mod, at en i en anden medlemsstat fremstillet vare, hvis varemærke er beskyttet i denne medlemsstat, og som er påført det internationale (R)-tegn, udbydes og bringes i omsætning.«

4. Pall og Det Forenede Kongeriges regering er af den opfattelse, at det omhandlede forbud ikke er en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ indførselsrestriktion og derfor ikke er i strid med Traktatens artikel 30.

Pall har gjort gældende, at (R)-tegnet angiver, at varemærket er registreret i det land, hvor det anvendes. Dette fremgår af, at varemærkeretten er af territorial karakter, at der anvendes forskellige nationale fremgangsmåder, og at der gælder forskellige betingelser for, at varemærker kan registreres i medlemsstaterne. Det vil derfor være vildledende at give udtryk af, at et varemærke er registreret, når varemærket i virkeligheden ikke er registreret i det pågældende land. Endvidere må en sådan fremgangsmåde i forhold til konkurrenterne anses for at være i strid med god markedsføringsskik. Hvis det er tilstrækkeligt til, at en virksomhed kan benytte (R)-tegnet, at varemærket er registreret i én af Fællesskabets medlemsstater, vil varemærket kun blive registreret i lande, der alene kræver indførsel i et register, mens der ikke vil blive søgt registrering i lande, der foretager en forprøvning og har regler om en indsigelsesprocedure.

Ifølge Pall vedrører nærværende sag — i modsætning til »Bocksbeutel«-sagen (anførte dom af 13. marts 1984) — ikke et spørgsmål om frie varebevægelser, men derimod et spørgsmål om mærkesnyltning, der af uomgængelige hensyn til forbrugerbeskyttelsen må forbydes.

Et sådant forbud finder anvendelse, uanset om der er tale om indenlandske eller indførte varer.

Hertil kommer, at forbuddet ikke kan betragtes som en mærkbar hindring i de frie varebevægelser. Det er nemlig meget let at anvende den samme emballage i alle lande og derpå anføre, i hvilken stat varemærket er registreret. Kravet om en sådan angivelse indebærer ikke forskelsbehandling, idet producenten ikke er forpligtet til at anvende (R)-tegnet.

Pall har derfor foreslået, at spørgsmålet besvares således:

»EØF-Traktatens artikel 30 finder ikke anvendelse på et forbud mod, at en virksomhed påberåber sig varemærkeretlig beskyttelse, når varemærket er beskyttet i et andet EF-land, men ikke i det pågældende land.«

Den *britiske regering* har anført, at anvendelsen af (R)-tegnet, der angiver, at et varemærke er registreret, er vildledende for kunder og konkurrenter, hvis mærket ikke er registreret i det land, hvor varen sælges. Dette vil først ændre sig, når der er udviklet et EF-varemærke. Indehaveren af et sådant mærke vil være berettiget til at anvende en angivelse som (R)-tegnet i hele Fællesskabet.

På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin, hvor der består betydelige forskelle med hensyn til betingelserne for registrering af varemærker, vil det føre til en forskelsbehandling til fordel for producenter i de medlemsstater, hvor registrering lettest opnås, såfremt registrering i én medlemsstat berettiger en producent til i alle medlemsstaterne at angive, at hans varemærke er registreret. Dette kan føre til »forum shopping«

ved valget af det land, hvor registrering skal ske.

Ifølge den britiske regering var de faktiske omstændigheder i »Bocksbeutel«-dommen (anførte dom af 13. marts 1984) forskellige fra de faktiske omstændigheder i denne sag, og der kan derfor ikke hentes støtte i denne dom. Selv om den i »Bocksbeutel«-dommen omhandlede flaskes form kunne vildlede forbrugerne, fremgik de korrekte oplysninger om vinens art og oprindelse af flaskens etikette. I den foreliggende sag fremgår de korrekte oplysninger derimod ikke af emballagen.

Såfremt man i det foreliggende tilfælde sammen med (R)-tegnet f. eks. anfører »trade mark registered in Italy«, vil dette være en klar angivelse, der kan anvendes i alle lande uden at være vildledende. Denne yderligere oplysning vil kun medføre beskedne omkostninger og kan ikke anses for diskriminerende, navnlig da det er helt op til producenten, om han vil anvende (R)-tegnet. Producenten kan dermed let undgå det omhandlede forbud, der ikke er i strid med EØF-Traktatens artikel 30, enten ved at undlade at anvende (R)-tegnet eller med en tilføjelse, der klargør den faktiske situation.

5. Den *tyske regering* har ligeledes principielt foreslået en benægtende besvarelse af første spørgsmål, men er dog af den opfattelse, at et forbud vil kunne være i strid med EØF-Traktatens artikel 30, såfremt den forelæggende ret konstaterer, at der foreligger bestemte faktiske omstændigheder.

Efter den tyske regerings opfattelse kan svarene på spørgsmålene udledes af direktiv 84/450 om vildledende reklame. Nationale foranstaltninger, der er i overensstemmelse med direktivet, udgør ikke handelshindringer i henhold til EØF-Traktatens artikel 30. § 3 i UWG sikrer, at direktivet fuldt ud gennemføres i Forbundsrepublikken, og bestemmelsen må ses i sammenhæng hermed.

Det fremgår navnlig af direktivets artikel 2, nr. 2 (»udformning«) og af artikel 3, litra c) (udnyttelse af immaterielle rettigheder), at anvendelsen af (R)-tegnet sammen med varemærket er reklame i direktivets forstand.

Ved afgørelsen af, om der er tale om vildledende reklame, må det undersøges, om en væsentlig del af den berørte personkreds, navnlig køberne, opfatter den blotte anvendelse af (R)-tegnet således, at det nødvendigvis angiver, at varemærket er beskyttet i det land, hvor varen sælges. Det er den forelæggende rets opgave at undersøge, om dette er tilfældet, f. eks. ved en rundspørge.

Hvis bevisoptagelsen fører til dette resultat, hvilket er tvivlsomt, må den forelæggende ret endvidere undersøge, om vildledningen af den pågældende personkreds kan skade konkurrencesituationen.

Den retlige betydning af, at et mindretal vildledes, er ikke alene afhængig af, at vildledningen rammer et vist minimum, men den nationale ret må også foretage en afvej-

ning af de i det enkelte tilfælde berørte interesser og herunder eventuelle overordnede hensyn. Disse hensyn omfatter de i fællesskabsretten gældende principper såsom princippet om frie varebevægelser.

Et retsligt forbud mod at anvende betegnelsen for et produkt med oprindelse i en anden medlemsstat sammen med (R)-tegnet, når betegnelsen er varemærkeretlig beskyttet i den anden medlemsstat, vil kunne medføre en begrænsning i de frie varebevægelser. Forbuddet er derfor kun foreneligt med direktivet om vildledende reklame, når det under hovedsagen på grundlag af de faktiske konstateringer og den nødvendige interesseafvejning, der skal tage hensyn til princippet om frie varebevægelser, fremgår, at en retligt relevant del af den berørte personkreds alene på grund af anvendelsen af (R)-tegnet drager den slutning, at der findes en varemærkeretlig beskyttelse i det pågældende land, og dette har betydning for konkurrencesituationen.

Selv om disse betingelser ikke er opfyldt, er det dog efter direktivets artikel 7 principielt muligt, at der i henhold til national ret nedlægges et forbud, idet artikel 7 tillader en mere vidtgående beskyttelse. En sådan foranstaltning må i givet fald vurderes på grundlag af de principper, som Domstolen har opstillet for det tilfælde, at der ikke findes bestemmelser i fællesskabsretten. Foranstaltningerne er efter disse principper kun berettigede, når de er uomgængeligt nødvendige af hensyn til god markedsføringsskik eller forbrugerbeskyttelsen. Sådanne uomgængelige hensyn foreligger efter den tyske regerings opfattelse ikke, når den anvendte betegnelse er objektivt rigtigt — dvs., at betegnelsen faktisk er varemærkeretligt beskyttet i en anden medlemsstat — når betegnelsen kun misforstås af et lille mindretal af de berørte personer i det pågældende land, som herved bibringes den opfattelse, at betegnelsen er varemærkeretligt beskyttet i det pågældende land, mens den overvejende del af den berørte personkreds ikke opfatter angivelsen forkert.

Den tyske regering har derfor foreslået, at spørgsmålene besvares således:

»1. a) Når det i henhold til Rådets direktiv af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (84/450/EØF, EFT L 250, s. 17) må anses for vildledende reklame, at varer, hvis betegnelse efterfølges af et (R), bringes i omsætning i tilfælde, hvor betegnelsen ikke er varemærkeretligt beskyttet i bestemmelseslandet, er et i henhold til direktivet begrundet forbud ikke en foranstaltning, der kan ligestilles med en ifølge EØF-Traktatens artikel 30 ulovlig kvantitativ indførselsrestriktion, selv om forbuddet også anvendes i tilfælde, hvor der består en varemærkeretlig beskyttelse i et andet EF-land.

b) Der foreligger kun en vildledende reklame i direktivets forstand, når det under hovedsagen på grundlag af de faktiske konstateringer og den nødvendige interesseafvejning, der skal tage hensyn til princippet om frie varebevægelser, fremgår, at en retligt relevant del af den berørte personkreds alene på grund af anvendelsen af (R)-tegnet drager den slutning, at der findes en varemærkeretlig beskyttelse i det pågældende land, og dette påvirker konkurrencesituationen. Det tilkommer den ret, der behandler hovedsagen, at foretage de nødvendige faktiske konstateringer.

c) Et forbud mod anvendelsen af (R)-tegnet, der støttes på § 3 i UWG, og som går ud over direktivet om vildledende reklame, er i det foreliggende tilfælde uforeneligt med reglerne om frie varebevægelser i Fællesskabet.

2. Nationale foranstaltninger mod vildledende reklame skal principielt vurderes på grundlag af Rådets direktiv af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame (84/450/EØF, EFT L 250, s. 17). I den udstrækning, direktivet tillader videregående nationale beskyttelsesforanstaltninger, skal disse være begrundet i uomgængelige hensyn til god markedsføringsskik og forbrugerbeskyttelsen (EØF-Traktatens artikler 30 og 36).«

G. C. Rodríguez Iglesias
Refererende dommer