FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 19. januar 2006 [1]

I — Indledning

1. Varemærker udgør en helhed af sammenfattede oplysninger, der kan have en hvilken som helst form, men som skal opfylde de grundlæggende betingelser om at være egnede til at kunne registreres og kunne adskille indehaverens varer eller tjenesteydelser fra de varer eller tjenesteydelser, som konkurrenterne udbyder. Det er anerkendt, at personnavne kan have disse egenskaber, hvilket der på markedet er adskillige eksempler på.

2. Når imidlertid forbindelsen mellem navnet og den virksomhed, der præsterer de tjenesteydelser eller fremstiller de varer, der sælges betegnet med dette navn, går tabt, opstår det spørgsmål, om den person, der har overdraget sin identitet, kan påstå, at det budskab, som tegnet formidler, er usandt, og anfægte dets gyldighed.

3. Disse spørgsmål er stillet af The Person Appointed by the Lord Chancellor i medfør af section 76 i den britiske Trade Marks Act (varemærkelov) (herefter »den udpegede dommer«) i henhold til kendelse afsagt af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Det Forenede Kongerige), i en tvist, der ganske interessant går tilbage til en meget kendt offentlig begivenhed, nemlig Prinsen af Wales' bryllup med Lady Diana Spencer [2].

4. Denne forenings pomp og pragt satte dybe spor i den fælles hukommelse, som blev fængslet af brudens skønhed. Brudens kjole, som var af imponerende dimensioner [3], var designet af modeskaberen Elizabeth Florence Emanuel, som takket være denne opgave opnåede berømmelse i sit erhverv. Modeskaberen har på baggrund af sin popularitet nu nedlagt indsigelse mod den anmodning om registrering af en ændret grafisk udgave af det af hende skabte varemærke Elizabeth Emanuel, der er indgivet af en virksomhed, som hun ikke har nogen forbindelse med, og hun har fremsat begæring om fortabelse af de industrielle ejendomsrettigheder til symbolet, idet hun har påstået, at tegnet ikke

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Prins af Wales, giftede sig den 29.7.1981 med Diana Frances Spencer i Saint Paul's Cathedral i London ved en ceremoni forestået af ærkebiskoppen af Canterbury.

3 — Slæbet i sig selv var otte meter langt. Der blev ved fremstillingen af denne enestående dragt anvendt 25 meter silke og taft, 91 meter tyl, 137 meter kniplinger til sløret og 10 000 perlemorspailletter og perler (http://noticias.ya.com).

længere svarer til virkeligheden og vildleder, da de forbindelser, der forbandt tegnet med hendes person, er brudt.

II — De relevante retsforskrifter

5. Selv om de spørgsmål, som den udpegede dommer har stillet, udtrykkeligt citerer to helt konkrete bestemmelser i direktiv 89/104/EØF om varemærker [4], er der andre relevante bestemmelser i både fællesskabsretten og i international ret, som jeg derfor skal gengive nedenfor.

A — *Fællesskabsretten*

6. Den fællesskabsretlige regulering af denne form for industriel ejendomsret findes dels i det nævnte direktiv, dels i forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker [5].

4 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

5 — Rådets forordning af 20.12.1993 (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83), og ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19.2.2004 (EUT L 70, s. 1).

1. Direktivet

7. Artikel 3, stk. 1, litra g), bestemmer:

»Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde

1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

g) varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]«

8. Det bestemmes i artikel 12, stk. 2, litra b):

»Fortabelsesgrunde

[...]

Endvidere kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:

a) [...]

b) som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«

2. Forordning nr. 40/94

9. Artikel 7, stk. 1, litra g), har følgende ordlyd:

»Absolutte hindringer for registrering

1. Udelukket fra registrering er:

[...]

g) varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]«

10. Artikel 50, stk. 1, litra c), har følgende ordlyd:

»Fortabelsesgrunde

EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

[...]

c) når varemærket som følge af den brug, der af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres deraf for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]«

11. Forordning nr. 40/94 indeholder en bestemmelse, som ikke findes i direktivet, og som skal tages i betragtning på grund af

dens relevans i forbindelse med de faktiske forhold i tvisten i hovedsagen. Der er tale om artikel 17, som har følgende ordlyd:

»Overdragelse

1. Et EF-varemærke kan, uafhængigt af eventuelt overdragelse af en virksomhed, overdrages for alle eller en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

2. Overdragelse af en virksomhed i sin helhed indebærer overdragelse af EF-varemærket, medmindre der i overensstemmelse med den lovgivning, der finder anvendelse på overdragelsen, foreligger en aftale om det modsatte, eller hvis dette klart fremgår af omstændighederne. Denne bestemmelse gælder for en kontraktlig forpligtelse til at overdrage en virksomhed.

[...]

6. Så længe overdragelsen ikke er indført i registret, kan erhververen ikke gøre de rettigheder gældende, som følger af EF-varemærkets registrering.

[...]«

B — *International ret*

12. I forbindelse med nærværende præjudicielle spørgsmål forekommer det ikke overflødigt ligeledes at citere TRIPs-aftalens [6] artikel 21:

»Licensgivning og overdragelse

Medlemmerne kan fastsætte betingelser for licensgivning i forbindelse med varemærker og overdragelse af varemærker, idet tvungen licensgivning i forbindelse med varemærker dog ikke er tilladt, og indehaveren af et registreret varemærke skal have ret til at overdrage varemærket med eller uden overførsel af den erhvervsudøvelse, med hvilken varemærket er forbundet.«

III — De faktiske omstændigheder, tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

13. Af de årsager, der er redegjort for i begyndelsen af dette forslag til afgørelse, havde Elizabeth Emanuel i Det Forenede Kongerige opnået et ry som designer af

6 — Aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (WTO), der er et resultat af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-runden (1986-1994), og som findes i bilag 1 (bilag 1 C) (EFT 1994 L 336, s. 214).

modetøj, navnlig brudekjoler. I 1990 begyndte hun at drive virksomhed under firmanavnet ELIZABETH EMANUEL fra en forretning i Brook Street.

14. I 1996 søgte Elizabeth Emanuel økonomisk opbakning og indgik en aftale med Hamlet International plc om stiftelse af et fælles selskab ved navn Elizabeth Emanuel plc, hvortil hun, blandt andre aktiver, overdrog sin virksomhed med design og salg af beklædningsgenstande med alle dennes aktiver, herunder dens goodwill og en ansøgning om registrering af et varemærke bestående af et våbenskjold og ordene ELIZABETH EMANUEL, hvilket varemærket, der ser således ud, blev officielt registreret i 1997:



15. I september 1997 fik designeren af varemærket alvorlige økonomiske vanskeligheder og indgik en ny aftale med Frostprint Ltd, hvortil hun overdrog virksomheden, nemlig goodwillen og det registrerede tegn. Efter denne overdragelse skiftede Frostprint Ltd navn til Elizabeth Emanuel International Limited og ansatte Elizabeth Emanuel som arbejdstager.

16. En måned senere ophørte modeskaberen med at arbejde for denne virksomhed, hvis ledelse bad det øvrige personale om at udvise forsigtighed, når de svarede på eventuelle spørgsmål vedrørende Elizabeth Emanuel.

17. I november 1997 blev det registrerede varemærke overdraget til Oakridge Trading Limited, som i marts 1998 ansøgte om registrering af mærket, hvor den oprindelige grafik imidlertid var blevet ændret og våbenskjoldet fjernet.

18. I januar 1999 nedlagde Elizabeth Emanuel indsigelse mod denne ændring, og i september 1999 fremsatte hun begæring om fortabelse af det enslydende registrerede varemærke.

19. I april 2002, hvor den omtvistede industrielle ejendomsrettighed blev indehavet af Continental Shelf 428 Limited (herefter »CSL«), behandlede Hearing Officer (varemærkeundersøgeren) Elizabeth Emanuels indsigelse og begæring om fortabelse og forkastede dem. Undersøgeren fandt ved to særskilte afgørelser, at kunderne var blevet vildledt og havde været ofre for forveksling, men at denne vildfarelse var lovlig og den uundgåelige følge af salget af en virksomhed med goodwill, som hidtil havde været drevet under indehaverens navn.

20. Den 16. december 2002 anlagde Elizabeth Emanuel sag ved den udpegede dommer til prøvelse af disse afgørelser, hvilke sager er blevet kumuleret.

21. Parterne har til støtte for deres påstande påberåbt sig artikel 3, stk. 1, litra g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104. Den udpegede dommer har fundet, at tvistens løsning afhænger af fortolkningen af disse bestemmelser og har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er et varemærke egnet til at vildlede offentligheden og udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), [i direktiv 89/104] under følgende omstændigheder:

a) Den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med virksomheden, der fremstiller de varer, som varemærket er knyttet til.

b) Forud for overdragelsen angav varemærket over for en betydelig del af den relevante kundekreds, at en bestemt person medvirkede i designet eller skabelsen af de varer, som varemærket anvendtes for.

c) Efter overdragelsen indleverede erhververen en ansøgning om registrering af varemærket.

d) På ansøgningstidspunktet havde en betydelig del af den relevante kundekreds den fejlagtige opfattelse, at brugen af varemærket angav, at denne bestemte person fortsat medvirkede i designet eller skabelsen af de varer, som varemærket anvendtes for, og denne opfattelse kunne påvirke denne del af offentlighedens adfærd i en købssituation?

2) Hvis svaret på spørgsmål 1 ikke er ubetinget bekræftende, hvilke andre forhold skal så tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er egnet til at vildlede offentligheden og udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), og er det navnlig relevant, at risikoen for vildledning sandsynligvis vil blive mindre med tiden?

3) Er et registreret varemærke egnet til at vildlede offentligheden som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket, således at det kan fortabes i henhold til

[direktivets] artikel 12, stk. 2, litra b), under følgende omstændigheder:

a) Det registrerede varemærke og den tilknyttede goodwill er overdraget sammen med virksomheden, der fremstiller de varer, som varemærket er knyttet til.

b) Forud for overdragelsen angav varemærket over for en betydelig del af den relevante kundekreds, at en bestemt person medvirkede i designet eller skabelsen af de varer, som varemærket anvendtes for

c) Efter overdragelsen blev der indleveret en anmodning om fortabelse af det registrerede varemærke

d) På tidspunktet for denne anmodning havde en betydelig del af den relevante kundekreds den fejlagtige opfattelse, at brugen af varemærket angav, at denne bestemte person fortsat medvirkede i designet eller skabelsen af de varer, som varemærket anvendtes for, og denne opfattelse kunne påvirke denne del af offentlighedens adfærd i en købssituation?

4) Hvis svaret på spørgsmål 3 ikke er ubetinget bekræftende, hvilke andre forhold skal så tages i betragtning ved vurderingen af, om et registreret varemærke er egnet til at vildlede offentligheden som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket, således at det kan fortabes i henhold til artikel 12, stk. 2, litra b), og er det navnlig relevant, at risikoen for vildledning sandsynligvis vil blive mindre med tiden?«

IV — Retsforhandlingerne for Domstolen

22. Kendelsen om forelæggelse af ovenstående spørgsmål indgik til Domstolens Justitskontor den 16. juni 2004.

23. Der er indgivet skriftlige indlæg inden for fristen i artikel 20 i Domstolens statut af Elizabeth Emanuel, selskabet CSL, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og Det Forenede Kongeriges regering. De tre førstnævnte fremkom mundtligt med deres bemærkninger under retsmødet, der blev afholdt den 1. december 2005.

V — Undersøgelsen af de præjudicielle spørgsmål

A — *Indledende tvivl: formaliteten*

24. Det skal først understreges, at der ikke i de skriftlige indlæg er fremsat noget forbehold vedrørende spørgsmålet, om de af den udpegede dommer stillede spørgsmål kan antages til realitetsbehandling. Da det imidlertid er første gang, at dette organ [7] forelægger Domstolen en række spørgsmål til udtalelse, er det hensigtsmæssigt ex officio at undersøge dets mulighed for at bringe artikel 234 EF i anvendelse.

25. Jeg har i et tidligere forslag til afgørelse [8] understreget den utilstrækkelige præcision i Domstolens praksis vedrørende begrebet en ret i artikel 234 EF, idet jeg har foreslået i dette begreb at medtage alle organer, der indgår i en medlemsstats domstolssystem, og de organer, der uden at være en del af dette system træffer afgørelser, der ikke kan påankes til domstolene [9].

26. Nyere retspraksis viser en vis tendens til en strengere fortolkning af elementerne i definitionen af disse enheder [10], navnlig hvad angår kriteriet om deres uafhængighed [11], hvilket er mere i overensstemmelse med mit synspunkt, og hvilken udvikling bør fortsættes for så vidt angår de andre kendetegn.

27. Den dommer, som The Lord Chancellor har udpeget, er en del af det britiske domstolssystem. Dommerens embede er endvidere *oprettet ved lov*, idet det er nævnt i varemærkelovens section 76 (Trade Marks Act fra 1994), og idet dommerens funktion er reguleret ved section 77, hvilke bestemmelser begge findes i et kapitel med overskriften »Procedurer og appel«.

28. Embedets *permanente karakter* følger af ordlyden af section 76(2), hvorefter enhver person, der berøres af en afgørelse truffet af varemærkemyndigheden kan vælge at appellere til retten eller den udpegede dommer, hvilket forudsætter embedets faste karakter.

7 — Der findes et fortilfælde, eftersom Domstolen i dom af 2.3.1999, sag C-416/96, Eddline El-Yassini, Sml. I, s. 1209, accepterede at undersøge spørgsmål stillet af Immigration Adjudicator, et organ med en lignende profil som den udpegede dommer.

8 — Forslag til afgørelse fremsat den 28.6.2001 i De Coster-sagen, dom af 29.11.2001, sag C-17/00, Sml. I, s. 9445.

9 — Punkt 83 ff. i det forslag til afgørelse, der er nævnt i fodnote 8.

10 — Denne tendens er blevet fremhævet af M. Cienfuegos Mateo, »La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión«, *Gaceta Jurídica de la Union Europea y de la Competencia*, nr. 238, juli-august 2005, s. 3 ff., som ligeledes er fortaler for en revurdering af dette begreb (s. 26).

11 — Dom af 30.5.2002, sag C-516/99, Schmid, Sml. I, s. 4573, med forslag til afgørelse fra generaladvokat Tizzano, og af 31.5.2005, sag C-53/03, Syfait m.fl., Sml. I, s. 4609. Den sidstnævnte dom afviste at antage forelæggelsen fra det græske konkurrencenævn (Epitropi Antagonismu) til realitetsbehandling, hvilket blev begrundet med nævnets manglende uafhængighed, eftersom det var underlagt den græske udviklingsministers kontrol. Generaladvokat Jacobs var derimod af den overbevisning, at det skulle anerkendes, at nævnet havde domstolskarakter.

29. Tvivlene vedrørende den udpegede dommers *obligatoriske kompetence*, som den nævnte valgmulighed rejser, fjernes imidlertid, når det fastslås, at det ikke blot er en mulighed at indbringe sagen for den udpegede dommer, således som det er tilfældet med voldgiftsretter [12], men en af de kun to muligheder, der er fastsat ved lov, når en afgørelse fra den britiske varemærkemyndighed skal appelleres.

30. Der er heller ikke længere tvivl om den udpegede dommers *uafhængighed*, idet section 77(3) udtømmende fastsætter årsagerne til, at den udpegede dommer skal ophøre med sit virke, hvilket er ekstreme tilfælde, såsom konkurs eller fysisk eller psykisk uegnethed. Selv om det tilkommer The Lord Chancellor at vurdere, om den udpegede dommer på nogen måde er forhindret i at varetage de opgaver, der påhviler ham, fjerner foranstaltningens undtagelseskarakter, som nødvendigvis skal fortolkes restriktivt, enhver tvivl [13].

31. Det fremgår klart af section 76(3) og (4) i Det Forenede Kongeriges varemærkelov, at det omtvistede organ dels *anvender retsregler*, dels *anvender en kontradiktorisk sagsbehandling*, eftersom det skal høre parterne i de sager, der indbringes for det [14].

32. Endelig har organets afgørelse retskraft i den forstand, hvori Domstolen har anvendt dette begreb [15], idet den udpegede dommer nogle gange handler som den sidste instans i overensstemmelse med den nævnte lovs section 76(4) [16].

33. Den udpegede dommer opfylder derfor de kriterier, som Domstolens praksis kræver opfyldt af et nationalt dømmende organ [17] som betingelse for anvendelsen af den præjudicielle procedure i artikel 234 EF. Der er således intet til hinder for at behandle de spørgsmål, Domstolen er blevet stillet.

12 — Dom af 23.3.1982, sag 102/81, Nordsee, Sml. s. 1095, præmis 7 ff.

13 — Den udpegede dommers afgørelse af 10.6.2002 i DAAWAT-sagen [2003] RPC 11, s. 197.

14 — Vedrørende sagsbehandlingen for den udpegede dommer, se D. Kitchen, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart & D. Kelling, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 88-90.

15 — Fra dette begreb er udelukket sager i medfør af frivillig retspleje (dom af 19.10.1995, sag C-11/94, Job Centre, Sml. I, s. 3361, præmis 9), de tyske retters forelse af et handelsregister (dom af 15.1.2002, sag C-182/00, Lutz m.fl., Sml. I, s. 547, præmis 15 og 16), og funktioner vedrørende tinglysning af fast ejendom udøvet af visse østrigske retter (dom af 14.6.2001, sag C-178/99, Salzmann, Sml. I, s. 4421).

16 — Det skal bemærkes, at efter min opfattelse vedrørende anvendelsen af artikel 234 EF ville denne omstændighed være af grundlæggende betydning, hvis den udpegede dommer ikke blev anset for en del af Det Forenede Kongeriges domstolssystem, eftersom den nævnte omstændighed i overensstemmelse med min opfattelse ville give ham kompetence til at forelægge i medfør af denne bestemmelse.

17 — Dom af 17.9.1997, sag C-54/96, Dorsch Consult, Sml. I, s. 4961, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis, samt Schmid-dommen, der er omtalt i fodnote 11, præmis 34.

B — *Punkter, der skal underkastes en fælles undersøgelse*

34. Ligheden mellem dels ordlyden af de bestemmelser, der ønskes en fortolkning af, dels de stillede spørgsmål opfordrer til visse fælles overvejelser herom, hvorved det bliver lettere at give en besvarelse på grundlag af de faktiske omstændigheder i hovedsagen.

1. Det registrerede varemærke som genstand for omsætning

35. Varemærker opfylder på grund af deres beskaffenhed som en specifik ejendomsrettighed [18] og på trods af deres manglende fysiske beskaffenhed betingelserne for at være genstand for omsætning. I varemærkeordningen gælder princippet om *partsautonomi*, som er kendetegnende for det civilretlige område, med de nødvendige begrænsninger, som er nødvendige for varemærkernes registrering, og som er af afgørende betydning for retssikkerheden, herunder navnlig mulighed for at gøre dem gældende over for tredjemand [19]. Disse begrænsninger hindrer imidlertid normalt ikke de mest forskelligartede retshandlinger vedrørende de registrerede tegn, som det fremgår af den række af aftaler, som omhandler varemærker.

36. I handelslivet er der således udviklet forskellige typer aftaler, der fastsætter en eller anden form for ret over disse rettigheder, såsom overdragelse af brugsret (f.eks. licens til varemærket [20] eller franchise), eller afståelse heraf, inter vivos eller mortis causa [21], gratis [22] eller mod vederlag. I sidstnævnte tilfælde var det særligt omtvistet, om der kunne stilles krav om en forbindelse mellem immaterialrettigheden og overdragelsen af ejendomsretten til den virksomhed, som rettigheden er forbundet med, idet et sådant krav blev stillet i visse retsordener, således at særskilt salg af varemærket og den virksomhed, det var knyttet til, var forbudt. Medlemsstaternes retssystemer bestemmer ikke desto mindre nu, at der kan ske overdragelse af varemærket adskilt fra andre af virksomhedens aktiver [23].

37. Direktiv 89/104 behandler ikke almene juridiske spørgsmål, hvilket skal ses ud fra hensynet til opretholdelsen af medlemsstaternes kompetence vedrørende ejendomsretlige ordninger i medfør af artikel 295 EF og sjette betragtning til direktivet, der ikke udelukker, at bestemmelser på andre områder anvendes på varemærker. I forordning nr. 40/94 bestemmer artikel 17 derimod udtrykkeligt, at EF-varemærket er uafhængigt af den økonomiske enhed, hvis varer det identificerer.

18 — Denne betegnelse stammer fra den spanske borgerlige lovbog, hvis bog II, afsnit IV, har overskriften »Visse specifikke ejendomsrettigheder«, og hvori kapitel III omhandler den intellektuelle ejendomsrettighed i streng forstand, hvilket uden forbehold kan udstrækkes til den industrielle ejendomsrettighed og under alle omstændigheder til varemærker.

19 — Direktivet udtaler sig ikke herom. I forordning nr. 40/94 fremgår dette imidlertid af artikel 17, stk. 6, og artikel 23. Jf. P Kapff, »Rechtsübergang — Artikel 17« i F. Ekey og D. Klipperl, *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 967.

20 — Licens er omhandlet i artikel 8 i direktiv 89/104, hvis stk. 2 vedrører varemærkeindehaverens ret i forhold til licenstageren.

21 — F.eks. ved testamentsarv, hvor testamentet er en ensidig retshandel.

22 — En teoretisk hypotese i handelslivet, men dog ikke umuligt.

23 — P. von Kapff, a.st., s. 964.

38. For fuldt ud at afrunde dette overblik over de generelle civilretlige rammer, som immaterialrettigheder er omfattet af, gør de faktiske forhold i tvisten i hovedsagen det nødvendigt at henvise til de gældende generelle principper inden for denne sektor, idet det er princippet om god tro, der gælder, hvis der ikke er tale om, at den transaktion, hvorved ejendomsrettigheden blev overdraget, er en nullitet eller kan annulleres (svig, tvang eller retsmisbrug). Dette princip kræver, at aftaler overholdes (pacta sunt servanda), og gælder for alle de skridt, der tages for at opfylde aftalens formål.

39. Den person, som sælger sine rettigheder af en hvilken som helst art, og derefter kræver dem retur fra en tredjemand uanset af hvilken grund, har ikke overholdt princippet om bona fides semper praesumitur [24]. Denne adfærd fremmaner grundsætningen venire contra factum proprium non valet, hvilket er et typisk eksempel på manglende god tro. Logikken kræver, at man bærer følgerne af en transaktion, der er sket af fri vilje, hvis der ikke er grundlag for at kræve det overdragne tilbage.

40. Sammenfattet er der intet til hinder for overdragelse af varemærkerettigheder. De afhændes faktisk ofte som led i forretningsmæssige transaktioner, hvilket er et almindeligt kendt forhold og så udbredt i forretningsverdenen, at det uden tvivl ligger bag artikel 17 i forordning nr. 40/94 og TRIPs-aftalens artikel 21.

24 — I national ret findes dette princip udtrykkeligt i artikel 434 i den spanske borgerlige lovbog og i artikel 2268 i den franske borgerlige lovbog.

2. Varemærkets funktioner

41. Artikel 3, stk. 1, litra g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 vedrører fortabelse af varemærkeretten, når den vildleder forbrugeren til skade for varemærkets grundlæggende funktion. Jeg skal derfor kort opridse denne funktion, inden jeg undersøger begrebet bruger, der ligger i begge disse bestemmelser.

42. Ifølge fast retspraksis er tegns afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen over for den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille den fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, hvilket udgør en garanti for, at de er blevet fremstillet eller præsteret af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet [25].

43. Jeg har allerede flere gange nævnt varemærkerettens egentlige formål: Beskyttelsen af rigtigheden af de oplysninger, som det

25 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffman-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 48.

registrerede tegn giver om visse goders oprindelse [26], med forbehold for opfyldelsen af andre funktioner [27].

44. Domstolen har ligeledes fremhævet vigtigheden af formål, der knytter sig til denne form for immaterialrettighed, idet den udtrykkeligt har nævnt kvalitetsangivelse, da den tjener til at tiltrække kunderne [28].

45. Domstolen har ligeledes bemærket, at varemærket fortætter [29] renommeet for de goder, varemærkeindehaveren udbyder til offentligheden, hvorved det anerkendes, at varemærkets omdømme og dermed indehaverens omdømme kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt [30]. I litteraturen har man også fremhævet symbolets betydning som en reklamemæssig støtte for den vare, symbolet identificerer [31].

46. Således som Det Forenede Kongeriges regering har anført i sit indlæg, er direktivet imidlertid ikke blevet udarbejdet for at give mulighed for at annullere varemærker med den begrundelse, at varen ikke svarer til kundens forventninger, fordi en bestemt person ikke længere medvirker i design eller fremstilling af varerne eller af en hvilken som helst anden grund. Offentligheden er reelt bevidst om, at kvaliteten kan ændre sig af mange grunde. Undersøgelsen af begrebet vildledning i de nævnte bestemmelser skal derfor kun vedrøre ovennævnte grundlæggende funktion.

47. Endvidere tilsigter den almene interesse, der ligger bag disse bestemmelser, således som Kommissionen med rette har anført, at beskytte mod, at tegn, der vildleder gennemsnitsbrugeren, hvorved hans beslutning om køb påvirkes, registreres og bruges som varemærke. Jeg vil herefter behandle brugerens profil, navnlig under hensyntagen til CSL's og Elizabeth Emanuels bemærkninger herom.

3. Referenceforbrugeren

48. Modellen med »gennemsnitsforbrugeren« er blevet fast anvendt siden dom af 16.7.1998 i Gut Springenheide og Tusky-sagen [32], som opstillede et generelt anvendeligt enhedskriterium med henblik på at

26 — Forslag til afgørelse i den sag, som gav anledning til dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Robelco, Sml. I, s. 10913, punkt 26.

27 — Såsom et led i salgsfremmende markedsføring eller et forretningsstrategisk instrument. C. Grynfogel, »Le risque de confusion, une notion à géometrie variable en droit communautaire des marques«, i *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr. 6/2000, s. 494 ff., navnlig s. 500. Jf. ligeledes punkt 43 og 46 i mit forslag til afgørelse af 13.6.2002 i den sag, der gav anledning til Arsenal Football Club-dommen, nævnt i fodnote 25.

28 — Dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF (»HAG II-dommen«), Sml. I, s. 3711, præmis 13.

29 — Dette træffende udtryk stammer fra C. Fernández-Nóvoas pen, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. udgave, 2004, s. 76.

30 — Dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 75.

31 — C. Fernández-Nóvoa, a.st., s. 78 og 79.

32 — Sag C-210/96, Sml. I, s. 4657.

fastslå, om en betegnelse, et varemærke eller en oplysning i en reklame vildleder køberen, idet Domstolen tog den formodede opfattelse hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger i betragtning, uden at der skal foranstaltes sagkyndig undersøgelse eller bestilles en opinionsundersøgelse [33].

49. Opgaven med at fastlægge, hvorvidt denne formodede opfattelse foreligger, påhviler i hvert konkret tilfælde undersøgeren eller den ret, som behandler varemærketvisten. Jeg har i et andet forslag til afgørelse bemærket [34], at disse myndigheder skal udøve deres eget skøn med udgangspunkt i gennemsnitsforbrugeren, således som denne er defineret i fællesskabsretten, og yderligere undersøgelser, analytiske eller komparative studier, sagkyndige udtalelser eller statistiske undersøgelser kan ikke fritage dem fra denne vurdering.

50. Man skal derfor fastholde det samme kriterium, der er anvendt i ovenstående punkter for brugeren, dels da der ikke ses noget behov for at ændre det på området for artikel 3 og 12 i direktiv 89/104, dels da det heller ikke fremgår af sagens akter, at den pågældende offentlighed består af erhvervsdrivende inden for mode og brudekjoler.

33 — Samme sted, præmis 31.

34 — Forslag til afgørelse af 16.3.2004 fremsat i sagen Mag Instrument mod Harmoniseringskontoret (dom af 7.10.2004, sag C-136/02 P, Sml. I, s. 9165), punkt 48.

4. Personnavne som varemærker

51. Endelig er det i forbindelse med undersøgelsen af de fælles punkter nødvendigt at behandle de problemer, som forretningskendetegn bestående af personnavne — således som det er tilfældet i tvisten i hovedsagen — rejser.

52. I fællesskabsretten indeholder direktivets artikel 2 [35] en liste med eksempler [36] på tegn, der kan udgøre et varemærke, hvis deres funktion er at angive den forretningsmæssige oprindelse. Bestemmelsen omfatter udtrykkeligt »personnavne«.

53. Ved vurderingen af særpræget ved et symbol af denne type kræver Domstolens praksis, at der anvendes samme kriterier for bedømmelsen som dem, der anvendes for andre typer af varemærker [37]. Domstolen har bl.a. afvist anvendelsen af strengere kriterier ved afgørelsen af, om et navn er egnet til at adskille sig i forhold til konkurrenterne [38].

35 — Ordlyden af artikel 4 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er identisk.

36 — Ifølge syvende betragtning til direktiv 89/104.

37 — Dom af 16.9.2004, sag C-404/02, Nichols, Sml. I, s. 8499, præmis 25.

38 — Samme sted, præmis 26.

54. Selv om det ikke er bestridt, at varemærket Elizabeth Emanuel har en sådan evne, forekommer det mig hensigtsmæssigt at gentage overvejelsen i forslaget til afgørelse i Nichols-sagen, nemlig at der intet er i direktiv 89/104, som tillader, at efternavne behandles anderledes, idet direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), som er den eneste særbestemmelse herom, har til formål at begrænse varemærkets beskyttende virkninger [39], hvilket spørgsmål ikke har noget at gøre med de annullationsgrunde eller fortabelsesgrunde, som blev fremført for den udpegede dommer i denne sag.

55. Sammenfattet er det min opfattelse, at der skal anvendes den samme ordning på fornavne og efternavne som på andre tegn, idet der ikke er retligt grundlag for en anden løsning.

C — De omtvistede bestemmelsers særegenheder

56. Efter at have redegjort for de omtvistede bestemmelsers fælles fortolkningsparametre, vil jeg fokusere på de kendetegn, som de hver især har.

1. Begrebet »vildlede« i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 (det første og det andet spørgsmål)

57. Det fremgår af denne bestemmelses ordlyd, at den ligesom de andre stykker i artikel 3 vedrører varemærkets iboende kendetegn, således som Det Forenede Kongeriges regering har anført i sit indlæg. Tegnet skal således vildlede offentligheden på grund af dets egenskaber, idet det indeholder forkerte oplysninger, der kan vise sig at være vildledende ud fra en objektiv betragtning [40], dvs. at denne vildfarelse vil blive fremkaldt i alle rimeligt tænkelige tilfælde af brug [41]. Omtalen af et element, der ikke findes i varens sammensætning, som en del af den vare, varemærket betegner, er en oplysning, der stammer direkte fra varemærket, hvilket fremkalder forvirring blandt forbrugerne [42].

58. Det Forenede Kongeriges afslag på registrering af fantasiordet »Orlwoola« for tekstiler er velkendt, eftersom dets udtale (identisk med »all wool« — ren uld) fik kundekredsen til at tro, at tekstilerne var fremstilet af uld, selv om de faktisk kun indeholdt bomuld [43].

39 — Jf. det forslag til afgørelse, jeg fremsatte den 15.1.2004 i Nichols-sagen, punkt 37.

40 — C. Fernández-Nóvoa, a.st., s. 234.

41 — A. Bender, »Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7«, i F. Ekey og D. Kippel, a.st., s. 912, om artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94.

42 — E. Gastinel, *La marque communautaire*, LGDJ, Paris, 1998, s. 88 og 89, ligeledes vedrørende artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 40/94. Hans synspunkter er fuldt ud anvendelige i forbindelse med direktivet.

43 — N. Isaacs, *Law of Trade Marks*, forlaget CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, s. 39, omtaler denne sag fra 1909.

59. På baggrund af ovenstående kan man spørge, om ændringen af ejerskabet til et varemærke, der er enslydende med varemærkeindehaveren, indebærer denne vildledning under alle omstændigheder.

60. Et benægtende svar trænger sig af forskellige årsager på.

61. For det første har lovgiver udtrykkeligt bestemt — i det mindste for EF-varemærker — at tegn kan overdrages uafhængigt af salget af den virksomhed, som de er knyttet til, og direktivet indeholder ligeledes bestemmelser om licens i forbindelse med varemærket, altså tilfælde hvor man bryder identiteten mellem personnavnet og det registrerede tegn.

62. En sådan mulighed ville sandsynligvis ikke være blevet givet, eller undtagelser være fastsat, hvis man var af den opfattelse, at gennemsnitsforbrugeren, således som ovenfor defineret, ikke var i stand til at forstå og stod helt fremmed over for de omskiftelser, som virksomheder og navnlig varemærker som enhver anden genstand, der omsættes, er udsat for. Disse ændringer anses derfor for hverken at hindre eller svække disse industrielle ejendomsrettigheders grundlæggende funktion.

63. Den korrekte fortolkning af artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 indebærer, at brugeren er bevidst om den forskel, der kan være mellem personnavne, der anvendes som varemærker, og deres indehaveres medvirken i fremstillingen af de goder eller præstationen af de tjenesteydelser, som varemærket betegner. Således som CSL har understreget i sit indlæg, ved alle forbrugerne, selv om de ikke nødvendigvis får kendskab til overdragelsen, at en modeskaber har ret til at overdrage sin virksomhed på et hvilket som helst tidspunkt.

64. For det andet skal det bemærkes, at Domstolen i sin praksis har valgt at anvende den samme ordning på disse symboler som den, der gælder for andre registrerbare tegn. Der er ikke grundlag for at give en supplerende beskyttelse, når den person, der har skabt tegnet med sit eget efternavn, bryder enhver forbindelse med den erhvervsdrivende, som fremstiller goderne med et sådant navn som varemærke.

65. På baggrund af ovenstående bemærkninger skal det første præjudicielle spørgsmål besvares med, at et varemærke, som i det mindste delvist består af et personnavn, og som er blevet overdraget sammen med den goodwill, det var knyttet til, ikke vildleder offentligheden i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104, selv hvis det bibringer den fejlagtige opfattelse, at denne person medvirker i designet eller fremstillingen af varerne.

66. Henset til det foreslåede svar på det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

2. De specifikke kendetegn for artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 (det tredje og fjerde spørgsmål)

67. Forskellen mellem denne bestemmelse og den bestemmelse, der er undersøgt i ovenstående punkter, består i, at den vildledning, som offentligheden udsættes for, skal skyldes brugen af varemærket. Således som Det Forenede Kongeriges regering med rette har anført, skal den brug, som indehaveren eller en eventuel licenstager gør af tegnet, ændre de oplysninger, det formidler, således at det ender med, at forbrugerne vildledes om det reelle budskab [44].

68. Den industrielle ejendomsrettigheds iboende identificerende tegn giver derfor kun mulighed for at fastslå, om rettigheden er blevet ændret og omfanget heraf, for Domstolen har i dom af 4. marts 1999 i den såkaldte »Gorgonzola«-sag [45] udtalt sig til fordel for en restriktiv fortolkning af fortabelsen, idet den har krævet, at der skal foreligge reel vildledning eller en tilstrækkelig alvorlig risiko for vildledning af forbrugerne [46].

69. Den blotte anvendelse af et symbol uden væsentlig ændring af den måde, det meddeles forbrugerne, har derfor ingen betydning for det budskab, det formidler [47], selv når — således som i tvisten i hovedsagen — den person, der har givet varemærket sit navn, ikke opretholder nogen forbindelse med den virksomhed, der udnytter varemærket. Den afvigende opfattelse hos kunden, som forbliver overbevist om, at denne person medvirker i fremstillingsprocessen, er den uundgåelige følge af personskiftet med hensyn til varemærket, men fortjener ikke at blive kvalificeret som vildledning i henhold til artikel 12 i direktiv 89/104. Det forhold, at den påståede risiko for vildledning formindskes med tiden, som den forelæggende ret har henvist til, er derfor uden betydning.

70. Her skal jeg henvise til mine overvejelser i punkterne vedrørende artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 om gennemsnitsforbrugeren [48], som anses for at være bevidst om ændringer af ejerforholdet til den industrielle ejendomsrettighed. Heller ikke under disse

44 — Vedrørende artikel 50, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, se A. von Mühlendahl og D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, forlaget C.H. Beck og Stämpli + Cie, München, 1998, s. 173.

45 — Sag C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Sml. I, s. 1301.

46 — Samme sted, præmis 41.

47 — Generaladvokat Jacobs har ligeledes udtalt sig i denne retning i hans forslag til afgørelse i Gorgonzola-sagen, punkt 56.

48 — Punkt 60 og 61 ovenfor.

omstændigheder er varemærkets grundlæggende funktion blevet ændret. Det skal dog bemærkes, at for at kunne udtale sig om den vildledning, som offentligheden kan være offer for, påhviler det den nationale ret at undersøge tvistens særlige omstændigheder med henblik på at vurdere følgerne af brugen af varemærket.

71. På baggrund af ovenstående betragtninger fører den blotte brug af et registreret varemærke bestående af et personnavn, som er blevet overdraget sammen med den goodwill, det er knyttet til, ikke til vildledning i henhold til artikel 12, stk. 2, litra g). Det påhviler den nationale ret at undersøge sagens særegenheder med henblik på at vurdere, hvorledes brugen af varemærket påvirker offentlighedens opfattelse heraf.

72. Henset til det foreslåede svar på det tredje spørgsmål skal det fjerde spørgsmål ikke undersøges.

VI — Forslag til afgørelse

73. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål indgivet af The Person Appointed by the Lord Chancellor gennem High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, London, således:

»1) Artikel 3, stk. 1, litra g), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1998 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker

skal fortolkes således, at et varemærke, som i det mindste delvist består af et personnavn, og som er blevet overdraget sammen med den goodwill, det var knyttet til, ikke vildleder offentligheden, selv hvis det bibringer den fejlagtige opfattelse, at denne person medvirker i designet og fremstillingen af de varer, for hvilket det anvendes.

2) Under samme omstændigheder fører den blotte brug af et registreret varemærke ikke til vildledning i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 12, stk. 2, litra g). Det påhviler den nationale ret at undersøge sagens særegenheder med henblik på at vurdere, hvorledes brugen af varemærket påvirker offentlighedens opfattelse heraf.«