markedet i en anden medlemsstat af indehaveren selv eller med dennes samtykke.

Det samme gælder, når den påberåbte rettighed hidrører fra en frivillig eller offentlig påbudt opdeling af en varemærkerettighed, varemærkerettighed, der oprindelig har tilhørt en enkelt indehaver.

Selv når de pågældende rettigheder tilhører forskellige indehavere, kan den beskyttelse, der i en national lovgivning er hjemlet den industrielle og kommercielle ejendomsret, ikke påberåbes, når udøvelsen af disse rettigheder er genstanden eller midlet for eller følgen af en efter traktaten forbudt aftale.

2. Det er foreneligt med EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, at en i en medlemsstat hjemmehørende virksomhed, på grundlag af sine efter denne stats lovgivning beskyttede rettigheder til varemærke og firma, modsætter sig indførsel af varer fra en i en anden medlemsstat hjemmehørende virksomhed, som i henhold til denne stats lovgivning er forsynet med et mærke, der kan forveksles med den førstnævnte virksomheds varemærke og firma, dog forudsat at der ikke mellem de pågældende virksomheder findes nogen form for konkurrencebegrænsende aftale eller noget retligt eller økonomisk afhængighedsforhold, og at deres respektive rettigheder er opstået uafhængigt af hinanden.
3. En virksomheds påberåbelse af ligheden mellem varer med oprindelse i forskellige medlemsstater og af risikoen for forveksling mellem varemærker eller firmaer, der lovligt er beskyttet i disse stater, kan eventuelt berøre anvendelsen af fællesskabsretten, navnlig andet punktum i traktatens artikel 36. Det tilkommer dommeren i hovedsagen, efter at han har vurderet varernes lighed og risikoen for forveksling, inden for rammerne af sidstnævnte bestemmelse yderligere at undersøge, om udøvelsen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i det konkrete tilfælde udgør eller ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstater.

I sag 119/75

angående en anmodning, som i medfør af EØF-traktatens artikel 177 af Bundesgerichtshof (Forbundsdomstolen) er indgivet til Domstolen for i den sag, som verserer for nævnte ret mellem

SELSKABET TERRAPIN (OVERSEAS) LTD., med sæde i Bletchley/Buckinghamshire (Storbritannien),

og

SELSKABET TERRANOVA INDUSTRIE C.A. KAPFERER & CO., med sæde i Freihung/Oberpfalz (Forbundsrepublikken Tyskland),

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, navnlig artiklerne 30 og 36, i forhold til varemærkeretten,

afsiger

DOMSTOLEN

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene H. Kutscher og A. O'Keeffe, dommerne J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen og F. Capotorti,

generaladvokat: H. Mayras
justitssekretær: A. Van Houtte

følgende

DOM

Sagsfremstilling

Sagens faktiske omstændigheder, retsforhandlingernes forløb og de indlæg, der er indgivet i henhold til artikel 20 i statutten for EØF-Domstolen, kan sammenfattes således:

I — De faktiske omstændigheder og skriftvekslingen

Selskabet Terranova Industrie C. A. Kapferer & Co. (herefter: Terranova) har i 75 år fremstillet og forhandlet færdige præparater til facadebelægning. Selskabet er indehaver af følgende varemærker, der er registreret hos det tyske patentvæsen: nr. 151654, navnemærket »Terra«; nr. 202309, sammensat mærke »Terra« med en figur; nr. 455061, navnemærket »Terra Fabrikate«; nr. 359464, sammensat mærke »Terranova« med en betegnelse og en figur, og nr. 431118, »Terranova« med en særlig udformning af bogstaverne. Disse varemærker er registreret for en række byggematerialer og hjælpematerialer til byggeri. Varemærkeregistret anfører under arten af den industrielle udnyttelse: »fabrikation af tørre færdige strygemidler til overfladebelægning, byggevirksomhed og forhandling af byggematerialer«.

Selskabet Terrapin (Overseas) Ltd. (herefter: Terrapin), der har sæde i Storbritannien, fremstiller og forhandler præfabrikerede huse, som sælges under mærket »Terrapin«. Det drejer sig om bygninger med sædvanligvis to etager, som samles på stedet af præfabrikerede elementer. Virksomheden bruger ligeledes mærket »Terrapin« til de enkelte dele, der består af elementer, som indgår i de pågældende bygninger.

I Forbundsrepublikken Tyskland driver Terrapin virksomhed, dels selv dels gennem selskabets datterselskab »Terrapin-Systembau Nordeuropa GmbH«, der er hjemmehørende i Köln.

Terrapin indgav i 1961 en begæring om registrering af navnevaremærket »Terrapin« i det af det tyske patentvæsen førte register. Ved beslutning af 28. december 1962 afviste dette en indsigelse fra Terranova, da der ikke fandtes at være nogen lighed mellem varemærkerne »Terra« og »Terranova« og varemærket »Terrapin«.

Patentvæsenets afgørelse blev efter påklage af Terranova annulleret af Bundespatentgericht (Forbundspatentdomstolen) ved kendelse af 3. februar 1967, som

forbød registreringen af varemærket »Terrapin«; de varer, der var bragt i omsætning under mærkerne »Terrapin« og »Terranova« var ifølge patentdomstolen sammenlignelige og varemærket »Terrapin« frembød en risiko for forveksling med varemærkerne »Terra« og »Terranova«.

Efter Bundespatentgerichts kendelse har Terranova for Landesgericht og siden for Oberlandesgericht i München indstævnet to af Terrapins licenstagere, firmaerne Terrapin-Vertrieb Bischoff og Engelbert Regnauer KG. Ved domme afsagt af Oberlandesgericht München henholdsvis den 11. juli 1968 og den 27. november 1969 blev det forbudt disse at forsyne visse elementer til opførelse af præfabrikerede bygninger med mærket »Terrapin« og at bringe sådant mærkede varer i omsætning.

I 1968 anlagde Terranova for Landesgericht München en sag med påstand om, at det blev forbudt Terrapin at benytte mærket »Terrapin«.

Terrapin anlagde på sin side sag for Landesgericht Köln med påstand om, at Terranova tilpligtedes at ophøre med at hindre Terrapin i at bruge sit firma og varemærket »Terrapin« til præfabrikerede huse. Sagen afvistes på grund af den pågældende rets stedlige inkompetence.

Afgørelsen blev indanket af Terrapin. Ved dom af 19. september 1969 statuerede Oberlandesgericht Köln, at der ikke forelå stedlig inkompetence, og den hjemviste sagen til Landesgericht. Om sagens realitet udtalte Oberlandesgericht, at der ikke var nogen lighed mellem de varegrupper, som de af parterne fremstillede og forhandlede varer tilhører, og at der ikke var nogen alvorlig risiko for forveksling mellem varemærkerne. Den for retsinstanserne i Köln verserende sag er blevet udsat, indtil der er faldet dom i sagen i München.

I sagen for Landesgericht München blev Terranovas påstand efter udførlig bevisførsel forkastet ved dom af 27. november 1972. Landesgericht antog, at der ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem varemærkerne »Terranova« og »Terrapin«.

Afgørelsen blev anket af Terranova, og ved dom af 27. september 1973 ændrede Oberlandesgericht München den af Landesgericht afsagte dom. Det blev forbudt Terrapin på den tyske forbundsrepubliks område at benytte betegnelsen »Terrapin« som varemærke eller som firma, og selskabet blev kendt erstatningspligtigt for samtlige de tab, Terranova havde lidt eller måtte lide.

Terrapin indgav revisionsanke til Bundesgerichtshof mod den af Oberlandesgericht München afsagte dom. Bundesgerichtshof besluttede i medfør af EØF-traktatens artikel 177 ved kendelse af 31. oktober 1975 at udsætte sagen, indtil Domstolen præjudicielt havde udtalt sig om følgende spørgsmål:

»Er det foreneligt med bestemmelserne om frie varebevægelser (EØF-traktatens artikler 30, 36), at en virksomhed, hjemmehørende i en medlemsstat A, på grundlag af sine dér bestående rettigheder til varemærke og firma modsætter sig indførsel af lignende varer fra en virksomhed, hjemmehørende i medlemsstaten B, når disse varer i medlemsstaten B lovligt er forsynet med et mærke der kan forveksles med det varemærke og firma, der for virksomheden i landet A er beskyttet i dette land, når der ikke består nogen forbindelse mellem de to virksomheder, når deres nationale varemærkerettigheder er opstået selvstændigt og uafhængigt af hinanden (ingen fælles oprindelse), og når der heller ikke aktuelt består nogen økonomisk eller retlig afhængighed mellem de to virksomheder?«

Bundesgerichtshof er af den opfattelse, at Oberlandesgericht München med rette har antaget, at der var risiko for forveksling, og at varerne var sammenlignelige. Efter tysk ret burde appelrettens dom stadfæstes; Terranova skulle således ved at udøve sine rettigheder til varemærker

og firma kunne forbyde indførslen til Forbundsrepublikken af bestemte varer, der i en anden medlemsstat lovligt er forsynet med mærket »Terrapin«.

Imidlertid er der ifølge Bundesgerichtshof tvivl om forståelsen af fællesskabsretten: fortolkningen af EØF-traktatens artikler 30 og 36 med hensyn til disse bestemmelsers anvendelse på varemærkerettigheder, der ikke har fælles oprindelse, skulle for tiden hverken være klar eller sikker, idet Domstolen endnu ikke har afgjort spørgsmålet.

Bundesgerichtshofs kendelse blev registreret på Domstolens justitskontor den 5. december 1975.

Der er i henhold til artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for EØF-Domstolen indgivet skriftlige indlæg af kongeriget Belgiens regering den 9. februar 1976, af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber den 12. februar, af virksomheden Terranova den 16. februar, af kongeriget Nederlandenes regering den 18. februar, af kongeriget Danmarks regering den 19. februar, af Den franske Republiks regering den 20. februar, af virksomheden Terrapin og regeringen for Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 23. februar, af den tyske Forbundsrepubliks regering den 27. februar og af den irske regering den 3. marts 1976.

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

II — Skriftlige indlæg indgivet til Domstolen

Selskabet Terrapin, appellant under revisionsanken, har i store træk redegjort for den handelsmæssige stilling, de to parter i hovedsagen indtager, de forskellige sager, deres mellemværende allerede har givet anledning til, den »forfalds«-regel, der vil kunne gøres gældende mod Terranova, samt det misbrug af varemærketten, denne virksomhed har gjort sig skyldig i, og har gjort gældende, at et bekræftende svar på det spørgsmål, der er stillet Domstolen, vil betyde, at selskabet ikke er berettiget til at indføre præfabrikerede huse til Tyskland og sælge disse dér, hverken under varemærket »Terrapin« eller under benyttelse af firmaet »Terrapin (Overseas) Ltd.« Selskabet vil på denne måde faktisk være over for et fuldstændigt indførselsforbud.

Foranstaltninger med tilsvarende virkninger som kvantitative importrestriktioner er imidlertid i princippet forbudt mellem medlemsstaterne efter EØF-traktatens artikel 30, og udøvelsen af den i national lovgivning hjemlede ret til at forbyde, at visse varer bringes i omsætning er efter Domstolens praksis i strid med reglerne om de frie varebevægelser inden for fællesmarkedet; dette udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning i den i artikel 30 forudsatte betydning.

Artikel 36 anerkender som undtagelse fra forbudet mod foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner kun sådanne indførselsrestriktioner, der er »begrundet« i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. I denne henseende fremgår det af Domstolens praksis, at selv om artiklerne 36 og 222 ikke anfægter industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders bestående, kan selve udøvelsen af disse rettigheder falde ind under traktatens forbud. Således skulle Terranovas ret til firmaet og varemærket »Terranova« i den foreliggende sag være sikret, men dette selskab kan ikke i artikel 36 finde hjemmel for at udøve disse rettigheder i strid med en bestemmelse eller en grundsætning i traktaten.

Da det er et grundlæggende princip i traktaten, at de varer, der er i fri omsætning i en medlemsstat, frit kan sælges i samtlige medlemsstater, bør artikel 36 som en undtagelse fra dette princip fortolkes indskrænkende. Den undtagelsesord-

ning, bestemmelsen hjemler, gælder kun i det omfang dette er berettiget af hensyn til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den industrielle og kommercielle ejendomsrets specifikke indhold.

Således er brugen af et varemærke berettiget, når dette beskytter den lovlige indehaver mod krænkelser fra personer uden lovlig adkomst. Varemærkets formål er således dels at forhindre uberettigede personers eller firmaers benyttelse af mærket og at hindre den heraf følgende uklarhed om varernes oprindelse, dels at sikre, at den lovlige indehaver kun søger at forhindre fejltagelser om varens oprindelse og ikke benytter sine rettigheder til at nå mål, der er varemærkets og firmaets egentlige formål uvedkommende. Artikel 36, andet pkt. giver to eksempler på importrestriktioner, der ikke er berettigede, da de ikke omfattes af den industrielle ejendomsrets specifikke indhold: vilkårlig forskelsbehandling og skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

I denne forbindelse må det i nærværende sag anerkendes, at der ikke består nogen alvorlig risiko for forveksling mellem på den ene side firmaet og varemærket »Terranova« og på den anden side varemærket »Terrapin« og firmaet Terrapin (Overseas) Ltd.; et indførselsforbud, som rammer »Terrapin«-varer, dækkes følgelig ikke af varemærkerettens specifikke indhold i den i artikel 36 forudsatte betydning.

I øvrigt har Terranova ikke gjort ophævelser mod virksomheden »Vereinigte Steinwerke« i Essen-Kupferdreh, som faktisk benytter et tilsvarende mærke for tilsvarende varer og således krænker den industrielle ejendomsrets specifikke indhold, medens Terranova i den foreliggende sag påberåber sig en risiko for forveksling i en situation, hvor der er tale om benyttelsen af en fjerntliggende betegnelse for en vare af hel anden karakter.

Mere end hundrede firmaer eller personer benytter i Forbundsrepublikken Tyskland betegnelsen »Terra« inden for bygningssektoren som firma eller som varemærke, og den omstændighed at man træffer foranstaltninger mod en anden medlemsstats statsborgere, fordi denne benytter et firma eller et varemærke, der ligeledes indeholder betegnelsen »Terra«, er en vilkårlig forskelsbehandling. Terranovas formål er i virkeligheden slet ikke at undgå forveksling med hensyn til oprindelsen mellem sine egne og Terrapins varer, men at udvide sin handelsvirksomhed ved at erhverve generalagenturet for Terrapin; et sådant formål omfattes bestemt ikke af varemærkerettens specifikke indhold. Den omstændighed, at Terranova ikke nærer nogen frygt for, at der blandt fagfolk opstår uklarhed med hensyn til oprindelsen af de af Terrapin fremstillede præfabrikerede bygninger, er udtryk for, at selskabet vil acceptere, at det pågældende mærke blev benyttet af Terrapin, såfremt selskabet af Terrapin opnåede enten generalagenturen for Tyskland eller licensrettigheder; Terranova gør sig således skyldig i en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

De spørgsmål, Bundesgerichtshof stiller Domstolen, er ikke dækkende for Terranova/Terrapin-sagens relation til fællesskabsrettens grundsætninger. For at afgøre, om indførselsrestriktioner er i overensstemmelse med artikel 36, er det uden betydning, om varerne efter national ret er sammenlignelige, og om der efter national ret består en risiko for forveksling mellem forskellige betegnelser, hvorimod det er afgørende, om indførselsrestriktionerne efter fællesskabsretten er berettigede, dvs. nødvendige, eller om man står over for et af de i artikel 36, andet pkt. nævnte tilfælde.

Det tilkommer Domstolen at opstille de principper, der skal lægges til grund ved afgørelsen af, under hvilke betingelser efter EØF-traktatens artikel 36 indførselsrestriktioner, der er begrundet i nationale industrielle ejendomsrettigheder, er berettigede efter fællesskabsretten. Bundesgerichtshof overser, at artikel 36 som en fællesskabsretlig bestemmelse er anven-

delig samtidig med den tyske varemærkelovgivning; navnlig følgende fællesskabsretlige spørgsmål burde være taget i betragtning:

Det er uforeneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser,

— at indehaveren af et varemærke, som i sit oprindelsesland tillader benyttelsen af et tilsvarende varemærke for en tilsvarende vare, forbyder indførslen fra en anden medlemsstat af varer, der ikke er tilsvarende, og som er forsynet med et varemærke eller et firma, hvoraf kun en del svarer til indehaverens eget varemærke eller firma;
— at indehaveren af et varemærke, der i sit oprindelsesland affinder sig med benyttelsen af flere varemærker og firmaer, som indeholder samme betegnelseselementer som i indehaverens eget varemærke eller firma, og som er en sædvanlig betegnelse inden for det pågældende område, hindrer en anden virksomhed med sæde i en anden medlemsstat i at benytte et varemærke eller et firma, der indeholder et tilsvarende betegnelseselement, forudsat at de to i betragtning kommende varer ikke er sammenlignelige men i det højeste tilhører en beslægtet varegruppe;
— at indehaveren af en varemærkerettighed opretholder sin indstilling under de ovenfor anførte betingelser, når indehaveren ville acceptere den påståede risiko for forveksling, hvis indehaveren til gengæld for at give afkald på sine indvendinger modtog interesser i den fremmede virksomheds handel i indehaverens eget land.

Forelæggelseskendelsen forudsætter to alternativer, der er udtryk for to yderliggående og modsatte opfattelser. Mellem disse findes der imidlertid mellemløsninger.

Bundesgerichtshof er åbenbart af den opfattelse, at indførslen af en vare fra en medlemsstat B bør forbydes, når de indførte varer efter den nationale domstol og i henhold til national ret er sammenlignelige med de varer, der er forsynet med et lignende i medlemsstaten A registreret varemærke, når betegnelserne kan forveksles. En hensyntagen til de fællesskabsretlige grundsætninger skulle kun være nødvendige, når der er tale om enten parallelle indførsler i dette ords videste betydning eller om varer, der er forsynet med et identisk varemærke med en fælles oprindelse.

Efter den anden yderliggående opfattelse skulle indehaveren i medlemsstaten A af et varemærke kun kunne forbyde indførslen af varer, der i medlemsstaten B er forsynet med et identisk varemærke, såfremt benyttelsen af varemærket i staten B har været ulovlig. Med denne opfattelse fjernes risikoen for, at de frie varebevægelser inden for Fællesskabet på alvorlig måde udhules af de nationale retters for vide fortolkning af begreberne »Sammenlignelige varer« og »risiko for forveksling«.

I nærværende sag har Domstolen for første gang fået forelagt spørgsmålet om konflikter mellem varemærker, der ikke har fælles oprindelse, som er beskyttede i forskellige medlemsstater, og som ifølge den nationale domstol kan forveksles.

På lovgivningens nuværende stadium tilkommer det de nationale domstole at afgøre spørgsmålet om forvekslingsrisikoen. En sådan afgørelse kan imidlertid ikke træffes alene på grundlag af national ret: afgørelsen bør ligeledes tage hensyn til EØF-traktatens artikel 36. For så vidt er begrebet forvekslingsrisiko allerede et fællesskabsretligt begreb, som kan være genstand for Domstolens fortolkning i henhold til traktatens artikel 177.

Der er andre muligheder for at sikre, at tilfælde, hvor der består risiko for forveksling mellem betegnelser og mærker hjemmehørende i forskellige medlemsstater men uden fælles oprindelse, kan afgøres i overenstemmelse med fællesskabsrettens principper.

Således kunne man i dette tilfælde i overensstemmelse med en af Reichsgericht fulgt praksis antage, at der ikke forelå nogen forvekslingsrisiko, og at denne risiko under alle omstændigheder burde accepteres i medfør af det grundlæggende princip om fri økonomisk virksomhed inden for hele fællesmarkedet.

En stærkt afvigende fortolkning inden for Fællesskabet af begrebet forvekslingsrisiko i varemærkeretten ville gøre en harmonisering af national praksis på dette område påkrævet.

En løsning på grundlag af analogi kunne hentes i det engelske princip »honest concurrent use«, hvorefter der ikke kan nedlægges forbud mod benyttelsen af varemærker, der er identiske eller meget ensartede, der længe har været benyttet inden for tilgrænsende landes områder af deres respektive indehavere, og som ved den sent opståede konflikt har skabt en risiko for forveksling, der ikke bestod oprindeligt. Ligeledes kan man finde en retningslinje i loven af 30. juni 1959 om Saar-områdets indlemmelse i Forbundsrepublikken Tyskland, der indeholder bestemmelser om tilføjelse af tillægsbetegnelser med et adskillende kendetegn i tilfælde af konflikt mellem varemærker; inden for Fællesskabet kunne egnede bestemmelser vedtages i medfør af artiklerne 100-102 eller artikel 235.

Det tilkommer Domstolen at fastlægge de principper, hvorefter de spørgsmål, der er rejst i hovedsagen, bør løses i overensstemmelse med EØF-traktaten af den nationale domstol. Domstolen bør over for Bundesgerichtshof navnlig anføre,

— at i tilfælde af konflikt mellem firmaer, der ikke har samme oprindelse og som er hjemmehørende i forskellige medlemsstater, strider et forbud mod et firma på grund af en eventuel endnu bestående risiko for forveksling mod det fællesskabsretlige princip, hvorefter enhver person og ethvert selskab har ret til frit at udøve økonomisk virksomhed i hele fællesmarkedet, forudsat at benyttelsen af det pågældende firma ikke skyldes illoyale hensyn;
— at der ved undersøgelsen af det til påkendelse foreliggende spørgsmål vedrørende forvekslingsrisikoen mellem de i konflikt værende varemærker eller betegnelser, foruden national ret (f.eks. spørgsmålet om varernes sammenlignelighed og risikoen for forveksling) bør tages hensyn til de fællesskabsretlige bestemmelser i traktatens artikel 36 (f.eks. begreberne vilkårlig forskelsbehandling, skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne og anfægtelse af den pågældende ejendomsrets specifikke indhold);
— at det, hvis den retsinstans, der skal påkende sagen, ikke ved undersøgelsen af de ovenfor nævnte spørgsmål når frem til, at begrænsningen i indførslen af varer fra medlemsstaten B ikke er begrundet og følgelig i strid med artikel 36, bør undersøges, om den i hovedsagen dømmende ret bør fastsætte sådanne differentierende tilføjelser — og i bekræftende fald hvilke —, som i overensstemmelse med fællesskabsrettens grundsætninger udelukker enhver forvekslingsrisiko mellem de to betegnelser.

Selskabet Terranova, indstævnte under revisionsanken, anfører, at Domstolen for første gang står over for det afgørende spørgsmål, om EØF-traktatens regler om frie varebevægelser indskrænker den af de nationale lovgivninger ydede beskyttelse af varemærker og firmaer, som i princippet er sikret ved traktatens artikel 36, i de utallige tilfælde, hvor virksomheder fra andre medlemsstater, der retligt og økonomisk er uafhængige, bringer deres varer i omsætning under et mærke, der giver anledning til forveksling og som ikke har samme oprindelse, inden for det område, hvor den nationale indehaver af varemærket eller firmaet er beskyttet. Denne type konflikter må bedømmes på anden måde end de sager, Domstolen hidtil har afgjort. Forelæggelseskendelsens grunde lader formode, at Bundesgerichtshof har benyttet den lej-

lighed, hovedsagen gav den, til at give Domstolen mulighed for at tydeliggøre sin praksis derhen, at de nationale beskyttelseslovgivninger ikke berøres af de fællesskabsretlige bestemmelser, i det mindste ikke inden for de i det præjudicielle spørgsmål afstukne grænser; en sådan tydeliggørelse er nødvendig og påkrævet, da visse af Domstolens afgørelser har givet anledning til kritik.

Det spørgsmål, Bundesgerichtshof stiller, afgrænser på utvetydig måde det præjudicielle spørgsmåls genstand, og altså de retlige spørgsmål, Domstolen skal afgøre.

Det tilfælde, der omhandles i forelæggelseskendelsen, hvor en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten B »modsætter sig« en indførsel, angår således ikke varemærkeindehaverens handling, men de nationale myndigheders forbud mod, at en i staten B hjemmehørende virksomhed til medlemsstaten A indfører tilsvarende varer under et varemærke, der kan forveksles. Dette forhold alene udgør en »foranstaltning med tilsvarende virkning« i den i EØF-traktatens artikel 30 forudsatte betydning.

I øvrigt forudsætter Bundesgerichtshof, at den i medlemsstaten A hjemmehørende virksomhed modsætter sig indførslerne på grundlag af sine i dette land bestående rettigheder til varemærke og firma, medens Bundesgerichtshof for så vidt angår den i staten B hjemmehørende virksomhed kun forudsætter, at denne virksomheds varer lovligt er blevet forsynet med et varemærke.

Domstolen er bundet af den forelæggende rets oplysninger med hensyn til de faktiske omstændigheder. Dette gælder sammenligneligheden mellem de varer, de to virksomheder bringer i handelen, og forvekslingsrisikoen mellem de af virksomhederne brugte betegnelser.

Domstolen kan heller ikke udtale sig om spørgsmålet, hvorvidt og i givet fald hvorledes den omstændighed, at man gør de nationale rettigheder til varemærke eller firma gældende, på grund af den beskyttelse, der ydes disse ved anvendelse og fortolkning i henhold til national lovgivning og praksis af begreberne »varernes sammenlignelighed« og »forvekslingsrisiko«, kan berøre principperne i EØF-traktatens artikel 30-36. Disse begreber henhører udelukkende under national ret; de har klart ikke noget fællesskabsretligt indhold, der eventuelt kunne gøre det muligt for Domstolen at fastlægge generelle grundsætninger for deres anvendelse og fortolkning ved de nationale retter.

I modsætning til de sager, der hidtil er blevet forelagt Domstolen, skal Domstolen i den foreliggende sag for første gang undersøge et tilfælde af »normal« krænkelse af en varemærkerettighed; navnlig drejer det sig om beskyttelse af den i en medlemsstat påståede ret til varemærke og firma mod en tredjemands indførsel og omsætning på det pågældende marked af sammenlignelige varer under et mærke, der giver anledning til forveksling. Ved at beskytte varemærkeindehaveren mod en sådan handling vil de nationale retter kun følge varemærkets specifikke beskyttelsesformål; indførselsrestriktioner, der holder sig inden for disse rammer, er »begrundet« i medfør af traktatens artikel 36 i hensynet til beskyttelse af den industri elle ejendomsret. Den herskende tanke bag de nationale rettigheder til varemærke og andre betegnelser er beskyttelsen mod fejltagelser med hensyn til varernes oprindelse, i såvel varemærkeindehaverens som forbrugernes interesse. Denne beskyttelse bør altid være sikret, når der på grund af benyttelse af lignende betegnelser for sammenlignelige varer består en risiko for forveksling i handelen. Ved under hovedsagen at fastslå varernes sammenlignelighed og risikoen for forveksling har den nationale domstol ikke strakt beskyttelsen af varemærket ud over den industrielle ejendomsrets specifikke indhold. Der består ingen konflikt mellem princippet om frie varebevægelser og de nationale industrielle ejendomsrettigheder: anvendelsesområdet for traktatens

artikel 30 begrænses af den industrielle ejendomsrets, navnlig den nationale varemærkerettigheds væsen, dvs. dennes specifikke indhold.

En anden måde at anskue problemet ville være på grundlag af en afvejning af de interesser, der beskyttes af varemærkeretten, at fastlægge under hvilke betingelser princippet om frie varebevægelser bør gå forud for den beskyttelse af nationale varemærker, som medlemsstaterne yder, eller ud fra en anden synsvinkel, under hvilke betingelser de nationale rettigheder til varemærke og firma er til hinder for en fuldstændig gennemførelse af frie varebevægelser i Fællesskabet.

I denne sammenhæng må det bemærkes, at den manglende fælles oprindelse giver varemærkeindehaverens krav på sine varers særlige kendemærke et stærkere indhold end i tilfælde, hvor indehaveren af et enkelt varemærke selv har opdelt eller splittet det pågældende varemærke.

Både gennemførelsen af målsætningerne i EØF-traktatens artikel 30 og opretholdelsen af de nationale industrielle ejendomsrettigheder må overholde proportionalitetsprincippet og forbudet mod foranstaltninger, der er uforholdsmæssige under hensyn til det tilsigtede mål. Man kan derfor ikke som præmis gå ud fra, at princippet om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet nødvendigvis går forud for varemærkereindehaverens og forbrugernes interesser.

Hvis man også i denne sag gav princippet om frie varebevægelser forrang ville man navnlig fratage forbrugerne enhver sikkerhed med hensyn til varernes oprindelse og kvalitet. Det ville næsten blive umuligt at identificere og adskille varer, hvis flere virksomheder i et og samme land kunne benytte varemærker, der kan forveksles. Konkurrencen inden for fællesmarkedet ville herved blive fordrejet. En praksis, der gav de frie varebevægelser fortrin frem for beskyttelsen af konkurrencen, er ikke i overensstemmelse med EØF-traktaten: de to målsætninger har samme værdi og bør forliges.

Faktisk vil det slet ikke blive Terrapin forbudt at indføre sine varer i Forbundsrepublikken Tyskland og bringe dem i omsætning dér, men kun at benytte et mærke, der kan forveksles. Traktatens artikel 30 går ud på at sikre de frie varebevægelser; den giver ikke ret til at bringe varer i omsætning i Fællesskabet under et hvilken som helst mærke. I det foreliggende tilfælde vil konflikten mellem mærker, der kan forveksles og som består i forskellige medlemsstater, ikke føre til en begrænsning i de frie varebevægelser. Varemærkeindehaverens ret til for sammenlignelige varer at forbyde mærker, der kan forveksles, er ikke en særlig ret til beskyttelse mod udenlandske varer; retten udøves over for nationale statsborgere som over for fremmede. Den omstændighed, at den, som krænker den nationale lovgivning og retspraksis, tvinges til at forsyne sine varer med et mærke, der udelukker enhver risiko for forveksling med indenlandske varer, udgør ikke nogen yderligere hindring for de frie varebevægelser.

Spørgsmålet, om benyttelse af et mærke er uberettiget og ulovlig, kan kun bedømmes efter lovgivningen i den stat, hvor indehaveren af det krænkede varemærke er hjemmehørende. Fællesskabsretten indeholder på det nuværende trin ingen kriterier med hensyn til det uretmæssige eller ulovlige i at benytte et varemærke; indtil der er skabt en fælles varemærkeordning, skal medlemsstaternes retter holde sig til deres egen nationale retsordener for at afgøre dette spørgsmål. Domstolen kan ikke udelukkende på grundlag af traktatens artikler 30-36, traktatens målsætninger eller endog de for medlemsstaterne fælles retsgrundsætninger finde frem til de betingelser, hvorefter der i henhold til fællesskabsretten består en risiko for forveksling mellem tilsvarende mærker fra to forskellige medlemsstater.

De faktiske omstændigheder, der ligger til grund for hovedsagen, falder ind un-

der det område, om hvilket Domstolens praksis allerede har antaget, at påberåbelsen af den nationale beskyttelse af varemærket er tilladt og berettiget efter traktatens artikel 36; en praksis, der yderligere indskrænkede denne bestemmelses anvendelsesområde, ville afstedkomme alvorlig og berettiget kritik.

Der bør følgelig svares bekræftende på de spørgsmål, Bundesgerichtshof har stillet.

Regeringen for kongeriget Belgien er af den opfattelse, at traktatens artikel 36 giver indehaveren af et varemærke ret til at modsætte sig import af sammenlignelige varer fra en virksomhed i en anden medlemsstat, hvor denne sidstnævnte er indehaver af et lignende mærke, når der ikke består nogen forbindelse mellem de to pågældende virksomheder, når deres rettigheder til varemærkerne er opstået uafhængigt af hinanden, og når der ikke mellem virksomhederne består nogen handelsmæssig eller retlig afhængighed, der er varemærkerne uvedkommende.

Domstolens praksis udelukker slet ikke den mulighed, at indehaveren af et varemærke hindrer import, der hidrører fra personer med en adkomst, der oprindeligt er uafhængig af hans egen. I et sådant tilfælde står man ikke over for en situation, hvor et enhedsmarked er blevet splittet op ved en privat eller offentlig foranstaltning: varemærketten benyttes ikke til at bryde en bestående enhed.

Varemærkets væsentlige funktion er at garantere, at de varer, der er forsynet med varemærket, hidrører fra indehaverens virksomhed. Bortset fra visse undtagelser er det ikke foreneligt med dette specifikke indhold, at mere end en person er berettiget til at benytte samme varemærke inden for det samme område; retten til et varemærke er en enerettighed.

Der er gjort visse undtagelser i denne regel enten i fællesskabsretten eller i international varemærkeret. Dette gælder for opdelingen af varemærkerettigheden ved overdragelse eller licens. Domstolen har ligeledes antaget, at i mangel af aftale mellem virksomhederne kunne varer hidrørende fra varemærkeindehavere, mellem hvilke der ikke består nogen juridisk, finansiel, teknisk eller økonomisk forbindelse, sælges inden for det samme område, når de varemærker, varerne var forsynet med, havde samme oprindelse; denne teori kan imidlertid ikke udstrækkes til at gælde for varemærker, der oprindeligt er uafhængige. En anden undtagelse følger af artikel 5, C 3 i Paris-konventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret; denne bestemmelse opretholder inden for meget snævre grænser betingelserne for, at identiske varemærker kan bestå samtidig på samme marked.

Konkurrence forudsætter, at forbrugeren er i stand til på grundlag af de fornødne oplysninger at foretage valg mellem de forskellige varer, der tilbydes på markedet; heraf følger, at det er nødvendigt med et »kendetegn« for de konkurrerende varer eller tjenesteydelser, der udbydes på dette marked, idet dette sætter offentligheden i stand til at skelne mellem varerne og forbinde varernes kvalitet eller mangler med den virksomhed, de hidrører fra. For at varemærket skal kunne opfylde sin rolle som kendetegn er det vigtigt, at lovgivningen sikrer offentligheden, at kun de varer, der hidrører fra varemærkeindehaveren, bliver solgt under dette mærke. Hvis dette særlige mærke ikke længere var særegent, ville det miste sin funktion som kendetegn for varen og på denne måde fordreje konkurrencen mellem virksomhederne og skabe uklarhed over for offentligheden. At udstrække Domstolens nuværende praksis til mærker uden fælles oprindelse indebærer ikke alene en krænkelse af de rettigheder, national ret sikrer indehaverne af varemærker, men også en alvorlig forstyrrelse i markedets gnidningsløse funktion.

Hensynet til retssikkerhed, til beskyttelse af offentligheden og til billighed gør det nødvendigt at opretholde indehaverens ret til at forfølge krænkelser af sine varemærker.

Regeringen for kongeriget Danmark har anført, at ved bedømmelsen af lovligheden af varemærkeretlige importforbud bør der lægges afgørende vægt på varemærkets grundlæggende funktion, som er at adskille forskellige producenters varer på markedet. De nationale lovgivningers beskyttelse af varemærket har værdi for såvel forbruger som producent; varemærkebeskyttelsen bæres oppe ikke alene af erhvervsmæssige, men også af almene samfundsmæssige interesser. På grund af varemærkets specifikke indhold må EØF-traktatens artikel 36 nødvendigvis tillade, at et varemærke påberåbes over for import fra et andet EF-land i det omfang, forbudet mod import er fornødent for at opretholde mærkets adskillelsesfunktion. En ophævelse af den adgang, den enkelte mærkeejer har til at forbyde import af produkter, som i et andet EF-land lovligt er forsynet med et identisk eller et forvekslelig mærke af en virksomhed, som ikke er retligt eller økonomisk forbundet med den indenlandske mærkeejer, ville udgøre et meget alvorligt indgreb i varemærkernes adskillelsesfunktion, det vil sige i selve grundlaget for varemærkeretten.

Lige som varemærkets grundlæggende funktion er at adskille forskellige producenters varer på markedet, er firmaets formål at adskille virksomhederne fra hinanden i forbrugernes bevidsthed; de samme hensyn, der begrunder en beskyttelse af varemærket, ligger således bag de nationale lovgivningers beskyttelse af firmaretten.

Det spørgsmål, Bundesgerichtshof stiller, bør herefter besvares bekræftende.

Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland anfører, at spørgsmålet om risikoen for forveksling ikke omfattes af det præjudicielle spørgsmål, der er forelagt Domstolen; i øvrigt må der svares bekræftende på spørgsmålet, om EØF-traktatens artikler 30 og 36 i traktatens almindelige sammenhæng bør fortolkes således, at virksomheden hjemmehørende i medlemsstaten A under de i det præjudicielle spørgsmål omhandlede abstrakte betingelser kan forbyde import af mærkede varer fra en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten B.

I den foreliggende sag står man ikke over for en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i den i EØF-traktatens artikel 30 forudsatte betydning. Med henvisning til Kommissionens direktiv nr. 70/50 af 22. december 1969 (EFT-specialudgave 1971 (I), s. 10; org. ref. JO L 13, 1970, s. 29), der har hjemmel i traktatens artikel 33, stk. 7, bør det fastslås, at de rettigheder, der tilkommer indehaveren af et varemærke over for indførte varer, ikke på grund af selve deres karakter udgør »foranstaltninger, andre end dem, der anvendes uden forskel på indenlandske varer og importerede varer«, jf. direktivets artikel 2 og heller ikke de i dettes artikel 3 omhandlede »foranstaltninger, som regulerer afsætningen af varer ... hvis restriktive virkninger på den frie omsætning af varer overskrider rammen for virkninger, der er karakteristiske for bestemmelser for handelen«: disse virkninger kan ikke siges ikke at stå »i forhold til det tilstræbte resultat«, og varemærkets (eller firmaets) adskillelses- eller kendetegnende formål kan ikke »nås ved et andet middel, som i mindre grad hæmmer samhandelen«.

I hvert tilfælde er den ret, der tilkommer virksomheden i medlemsstaten A, til under de i det præjudicielle spørgsmål omhandlede betingelser at modsætte sig import af mærkede varer hidrørende fra virksomheden B, under alle omstændigheder i henhold til artikel 36 begrundet i hensynet til beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret — selv forudsat at artikel 30 kan finde anvendelse i denne forbindelse.

Princippet om de frie varebevægelser, som forbudet i artikel 30 mod foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriktioner har til formål at gennemføre, er utvivlsomt et af traktatens grundlæggende principper; de beføjelser, medlemsstaternes nationale

lovgivninger tillægger indehaverne af industrielle ejendomsrettigheder, er imidlertid forenelige med dette princip i det omfang, de følger af rettighedernes »bestående« og udgør disses »specifikke indhold«. I det foreliggende tilfælde skyldes de beføjelser, der tilkommer virksomheden hjemmehørende i medlemsstaten A, den grundlæggende virkning af retten til firmaet — en adskillelse af virksomhederne — og af retten til varemærket — en adskillelse af varerne. Opretholdelse af denne grundlæggende virkning er til hinder for, at der samtidig består varemærker, der kan give anledning til forveksling, inden for det område, i hvilket retten til betegnelsen gælder, både for så vidt angår varer, der er fremstillet, mærket og sat i omsætning på hjemmemarkedet, som for varer, der forsynet med et tilsvarende mærke indføres fra udlandet. I øvrigt er den nationale lovgivning om beskyttelse af betegnelser et glimrende middel til at sikre en loyal og hensigtsmæssig konkurrence og til at bidrage til oprettelsen af et enhedsmarked, hvormed den frie samhandel sikres.

Retten til at forhindre indførsel af varer, der er forsynet med et identisk mærke, er også en følge af den nationale mærkerets »bestående«, idet der herved sikres en ligebehandling af indenlandske varer og importerede varer.

Dette ret går heller ikke ud over rammerne af de for denne ret særegne virkninger: den overholder proportionalitetsprincippet med hensyn til antallet af tilfælde og disses betydning for lovgivningen om beskyttelse af mærker såvel set ud fra mærkeindehaverens som ud fra forbrugernes interesser, med hensyn til varigheden af den ydede beskyttelse og med hensyn til en harmonisk økonomisk udvikling af Fællesskabet; endelig er denne ret nødvendig idet det samme mål ikke kan nås ved andre midler, som i mindre grad hæmmer samhandelen.

Den nævnte ret omfattes således af mærkerettens bestående og specifikke indhold og er således begrundet, jf. traktatens artikel 36, første pkt., i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret; retten er heller ikke et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstaterne, jf. artikel 36, andet pkt.

En retssammenlignende undersøgelse vil i øvrigt vise, at når det drejer sig om en stats økonomiske enhedsområde, gør princippet om markedets enhed det ikke påkrævet at udelukke eller svække de rettigheder, der tilkommer indehaverne af regionale mærkerettigheder; en nødvendig følge af dette princip kan det så meget desto mindre være at svække de nationale rettigheder inden for et fællesskab, der endnu ikke har nået enhedsstatsstadiet. Varemærketretten i Benelux er et eksempel, der viser, at gennemførelsen af en enhedsvaremærket mellem stater, der er sammensluttet i en økonomisk union, ikke nødvendigvis medfører en indskrænkning i de bestående nationale rettigheder.

Med hensyn til en kommende oprettelse af en europæisk enhedsvaremærkeret bør bestræbelserne mod en gradvis enhed, på de berørte virksomheders initiativ gå forud for en drastisk foranstaltning, der vil berøre de nationale rettigheders bestående.

I sin besvarelse bør Domstolen holde sig til Bundesgerichtshofs bedømmelse af faktum og af de retlige spørgsmål, denne ret stiller, idet disse kan besvares således:

»Bestemmelserne om frie varebevægelser (EØF-traktatens artikel 30, 36) bør fortolkes således, at en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten A på grundlag af sine i denne stat bestående rettigheder til firma og varemærke kan modsætte sig indførsel af sammenlignelige varer hidrørende fra en virksomhed i medlemsstaten B, når disse varer i medlemsstaten B er blevet forsynet med en betegnelse, som virksomheden i staten B ganske vist er indehaver af som firma og varemærke, men som i medlemsstaten A kan for-

veksles med den dér hjemmehørende virksomheds firma, forudsat at der ikke består nogen forbindelse af nogen art mellem de to virksomheder og at deres nationale mærkerettigheder er opstået selvstændigt uafhængigt af hinanden.«

Regeringen for Den franske Republik anfører, at den foreliggende sag adskiller sig fra de tidligere ved to afgørende omstændigheder: varemærkerne er ikke identiske, men kun egnede til at kunne forveksles, således som det endeligt er fast slået i den til Bundesgerichtshof indankede afgørelse, og varemærkerne er navnlig, og har været det oprindeligt, fuldstændigt uafhængige. Domstolens afgørelse kan have følger for de nationale varemærkerebeskyttelsesordninger og på denne måde foregribe indførelsen af det europæiske varemærke; gennem problemet om en konflikt mellem to retsregler, varemærketretten og reglen om de frie bevægelser, sættes i virkeligheden spørgsmål ved varemærkets økonomiske funktion.

Hvad angår varemærkerettens indhold, er spørgsmålet fra et retligt synspunkt, om varemærketretten giver ret til at modsætte sig enhver benyttelse af mærket inden for referenceområdet og navnlig til at modsætte sig, at den mærkede vare bringes i omsætning, eller om den skal begrænses til at forbyde, at varer inden for dette område forsynes med mærket. Domstolen har allerede antaget, at udøvelse af varemærketretten ikke nødvendigvis udgør en skjult begrænsning i de frie bevægelser; denne fortolkning bør opretholdes under forudsætning af, at det bringes på det rene, om denne ret bør bestå i det land, hvor varen er blevet forsynet med mærket, eller i det land, hvor den mærkede vare er bragt i omsætning. Den første fortolkning kan ikke antages: hvis det ikke skulle anses som en krænkelse, at en vare, som i udlandet lovligt men uden enthvert samtykke fra indehaveren af varemærket er blevet forsynet med et varemærke, indføres i indførselslandet, vil det betyde en alvorlig indskrænkning i den beskyttelse, varemærkeindehaveren har krav på. Princippet om de frie bevægelser skal utvivlsomt finde anvendelse i tilfælde af særegne mærker på dertil svarende særegne varer; at gå videre vil anfægte de nationale varemærkebeskyttelsesordninger og bringe de rettigheder, disse hjemler, i fare.

Varemærkets funktion er i første række at gøre det muligt at kendetegne en virksomheds varer eller tjenesteydelser, at knytte disses fremstilling eller forhandling til en bestemt oprindelse, og adskille dem fra konkurrenternes. Denne funktion er i såvel indehaverens som forbrugerens interesse; at der på et marked samtidig findes varer af samme art forsynet med identiske eller tilsvarende varemærker kan således være til skade for varemærkets konkurrencemæssige funktion såvel som for dets funktion som forbrugergaranti.

Hensynet til fællesmarkedets enhed kan gå forud og den samtidige beståen af varemærker tillades, såfremt der kun er en enkelt indehaver, eller hvis der mellem de forskellige inderhavere består en økonomisk forbindelse, der gør det muligt at sikre en egentlig kontrol af varens egenskaber. I mangel af en sådan forbindelse kan de frie bevægelser være til skade for fabrikanter og handlende, hvis middel til at åbne et marked er deres varemærke, men kan også skabe forstyrrelser på forbrugersiden.

At antage, at den omstændighed, at en vare lovligt forsynes med et varemærke i et af Fællesskabets lande, udelukker søgsmål om krænkelse af et varemærke i de andre lande, vil praktisk taget være ensbetydende med en afskaffelse af varemærketretten. En sådan ordning vil nemlig indeholde en tilskyndelse til forfalskninger såvel i som uden for fællesmarkedet; hvis varemærket ikke længere ydede en tilstrækkelig beskyttelse, ville det gradvist blive forladt og man ville falde tilbage på en simpel beskyttelse ved søgsmål i forbindelse med illoyal konkurrence, hvilket retligt set ville være et tilbageskridt og handelsmæssigt en be-

grænsning af sikkerheden. En sådan forringelse af situationen kan kun være til skade for arbejdet med det europæiske varemærke og kan påvirke dette arbejde i en retning, der almindeligvis ikke er ønsket.

Artiklerne 30 og 36 synes følgelig ikke at kunne fortolkes således, at de udelukker, at en i en medlemsstat hjemmehørende virksomhed på grundlag af et varemærke og et firma modsætter sig import af sammenlignelige varer fra et land B, som lovligt i dette land B er blevet forsynet med et varemærke, som kan forveksles med virksomhedens varemærke og firma, der er beskyttet i landet A, når der ikke består nogen forbindelse mellem de to virksomheder, idet de to konkurrerende rettigheder er opstået selvstændigt og uafhængigt af hinanden.

Den irske regering er af den opfattelse, at det stillede spørgsmål bør besvares som følger:

»Det er foreneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser (EØF-traktatens artikel 30-36), at en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten A på grundlag af sine der bestående rettigheder til firma og varemærke modsætter sig indførsel af sammenlignelige varer hidrørende fra en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten B, når disse varer lovligt er blevet forsynet med et varemærke, der kan forveksles med de i landet A for den der hjemmehørende virksomhed beskyttede firma og varemærke, når der ikke består nogen forbindelse mellem de to virksomheder, når deres nationale varemærkerettigheder er opstået selvstændigt og uafhængigt af hinanden (ingen fælles oprindelse), og når der heller ikke aktuelt består et økonomisk eller retligt afhængighedsforhold mellem de to virksomheder«.

Medlemsstaternes lovgivning om industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder har til formål ikke alene at hjemle de til varemærkerne knyttede rettigheder, men også at beskytte offentligheden. Denne beskyttelse sker ved, at varemærkeindehaveren får eneret, og ved forbudet mod at benytte varemærker, der kan vildlede eller give anledning til forveksling. Denne beskyttelse har gavnlige virkninger for hele Fællesskabet og ved fortolkningen af traktatsbestemmelserne vedrørende den industrielle og kommercielle ejendomsret er det rimeligt at formode, at disse resultater er tilsigtet af traktatens signatarer.

Udøvelsen af de rettigheder, der tilkommer varemærkeindehaverne, vil på ingen måde begrænse de frie bevægelser for varer, for hvilke der benyttes et varemærke. I det foreliggende tilfælde vil Terranovas udøvelse af sine rettigheder ikke hindre Terrapin i til Forbundsrepublikken Tyskland at indføre præfabrikerede huse, men kun i at benytte betegnelsen »Terrapin« i forbindelse med sine varer.

De faktiske omstændigheder i nærværende sag indeholder ikke nogen krænkelse af de rettigheder, traktaten hjemler, eller nogen handling der er i strid med de målsætninger, denne forfølger; derimod vil en besvarelse af det stillede spørgsmål, der begrænser Terranovas udøvelse af sine rettigheder, være i strid med disse målsætninger; de tidligere domme, som Domstolen har afsagt vedrørende de frie varebevægelser og den industrielle og kommercielle ejendomsret, kan i øvrigt ikke begrunde en sådan begrænsning.

Et benægtende svar på det stillede spørgsmål ville være udtryk for en fortolkning af traktaten, der er i strid med koncipisternes vilje.

Regeringen for kongeriget Nederlandene er ligeledes af den opfattelse, at Domstolens afgørelse kan være af afgørende betydning for opretholdelse af varemærkeretten med henblik på dennes vigtige samfundsmæssige funktion for såvel producent som for forbruger.

Indholdet af eneretten til et varemærke består efter Domstolens praksis i, at va-

remærket angiver varens oprindelse, således at indehaveren er i stand til mod tredjemand at beskytte den økonomiske stilling, han har skabt gennem sin finansielle, tekniske og handelsmæssige indsats, og i at forbrugeren har mulighed for at genkende den vare, hvis egenskaber han lægger vægt på. I den foreliggende sags omstændigheder er udøvelsen af retten til varemærket således begrundet i en beskyttelse af de rettigheder, der udgør den industrielle ejendomsrets specifikke indhold, og efter den fortolkning, Domstolen har givet artikel 36, er reglerne vedrørende de frie varebevægelser ikke til hinder herfor.

At tillægge hensynet til markedets enhed en ubetinget forrang vil være et urimeligt indgreb i varemærkeindehavernes og forbrugernes interesser, hvilket ikke vil være en rimelig måde at gennemføre de frie varebevægelser og markedets enhed på; derimod vil den påregnelige følge af et sådant standpunkt være fordrejning af konkurrencen og vildledning af offentligheden.

Udøvelse af retten til et varemærke kan formentlig i nogen grad bremse de frie varebevægelser inden for fællesmarkedet. Oprettelsen af en fællesskabsretlig varemærkeordning kan råde bod herpå, selv om en sådan ordning ikke kan give en tilfredsstillende løsning i enhver henseende.

Hvad angår udøvelsen af de rettigheder, der tilkommer indehaveren af et firma, må det fastslås, at frie varebevægelser inden for et bestemt område — når varerne er forsynet med en betegnelse, der kan forveksles med det firma, som en tredjemand har ret til inden for dette område — kan gøre indgreb i dette firmas adskillelsesfunktion og følgelig bringe selve retten til firmaet i fare. Indehaveren af et firma kan i medfør af artikel 36 udøve sine rettigheder på den måde, der er beskrevet i Bundesgerichtshof's spørgsmål.

Efter *Det forenede Kongeriges regering* skal traktatens bestemmelser i princippet fortolkes således, at indehaveren af en varemærkerettighed har mulighed for i medfør af en medlemsstats lovgivning at udøve sine rettigheder for at hindre, at en vare forsynet med et varemærke, der er identisk med den pågældendes eget mærke eller som i den grad er lignende, at den kan forveksles hermed, bringes på markedet i denne medlemsstat, selv om denne vare på lovlig måde i oprindelseslandet kan være forsynet med dette varemærke.

Varemærkerettigheders formål er at adskille en handlendes vare fra andre handlendes, og ikke at opdele markedet; varemærket er til gavn for såvel den handlende som forbrugeren.

Spørgsmålet, om der i Tyskland foreligger en risiko for forveksling mellem to varemærker, henhører udelukkende under de tyske domstole. Spørgsmålet, om der er tale om en forskelsbehandling eller en skjult begrænsning som omhandlet i artikel 36, sidste pkt., opstår kun, såfremt den tyske lovgiving i sig selv er diskriminerende mod statsborgere fra andre lande end Tyskland; dette problem indgår ikke i det spørgsmål, der stilles Domstolen.

I Domstolens praksis er der opstillet en sondring mellem de industrielle ejendomsrettigheders beståen og udøvelsen af disse rettigheder. At hindre udøvelsen af en varemærkeret over for indførsler med en helt uafhængig oprindelse, selv fra en anden medlemsstat, vil imidlertid være et indgreb i selve denne ret. I det foreliggende tilfælde kan der således ikke opstilles nogen gyldig sondring mellem retten og dennes udøvelse. Der findes ej heller nogen gyldig grund til at tillade en udenlandsk konkurrent at indføre mærkede varer i et land, hvor dette mærke er beskyttet. Selve indførslen af varen er på ingen måde forbudt. Udøvelsen af varemærkeretten, som er nødvendig for at bevare den industrielle ejendomsrets indhold, er mulig uden at der dermed nødvendigvis er tale om en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative ind-

førselsrestriktioner for de pågældende varer.

Et negativt svar på det spørgsmål, der er stillet Domstolen, vil medføre vanskeligheder for de nationale myndigheder, som bestræber sig på at sikre, at handelen inden for deres respektive markeder sker på loyal måde: varemærkers værdi vil blive draget i tvivl, handelsvilkår, der har bestået i lang tid, vil blive forstyrret og forbrugerne vil kunne vildledes og udnyttes. Den eneste måde, en handlende kan sikre sin eneret til et varemærke på, vil være at registrere dette i hver medlemsstat; en sådan virkning er urimelig og bekostelig. Et benægtende svar vil også kunne ødelægge et meget stort antal bestående rettigheder på et tidspunkt, hvor en fællesskabsretlig varemærkeordning endnu ikke findes, og kan bringe gennemførelsen af den europæiske konvention om varemærkeret i fare.

Det vil ligeledes være i medlemsstaternes generelle interesse, om de bevarede retten til at udøve en fuldstændig kontrol med hensyn til selskabs- og firmanavne, og om virksomhederne kunne forsvare sig mod forsøg på uberettiget benyttelse af deres retlige identitet. Disse rettigheder er nødvendige og fuldt ud forenelige med artiklerne 30 og 36. Den eneste begrænsning, der må gøres i denne forbindelse, er at staternes og virksomhedernes rettigheder må udøves uden forskelsbehandling med hensyn til nationalitet.

Det spørgsmål, der er stillet Domstolen, bør således besvares bekræftende: traktatens artikler 30 og 36 forbyder ikke en virksomhed at udøve de i en medlemsstat A bestående kommercielle rettigheder, der er knyttet til virksomhedens firma og varemærke, for at forhindre, at sammenlignelige varer indføres af en virksomhed hjemmehørende i medlemsstaten B, som lovligt i denne medlemsstat B er forsynet med et mærke, der kan give anledning til forsveksling.

Kommissionen for De europæiske Fællesskaber redegør for hovedsagens faktiske omstændigheder, de væsentlige punkter i det spørgsmål, Bundesgerichtshof har stillet, de relevante bestemmelser i tysk lovgivning om varemærker og firma samt for Domstolens praksis vedrørende industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder; den understreger, at traktatens artikel 36, for så vidt den fraviger forbudet i artikel 30 mod kvantitative importrestriktioner og foranstaltninger med tilsvarende virkning, kun tillader begrænsninger i de frie varebevægelser, som er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør den industrielle og kommercielle ejendomsrets specifikke indhold.

Det stillede spørgsmål skyldes modsætningsforholdet mellem de nationale lovgivninger om industriel ejendomsret, der har en territorialt begrænset virkning, og fællesskabsretten, hvis effektivitet sikres ved dens ensartede anvendelse i hver enkelt af medlemsstaterne, og som har forrang frem for national ret. Der er tale om at afveje tre almindelige interesser, som kan udtrykkes ved princippet om fællesmarkedets enhed, interessen hos indehavere af varemærker, der er lignende eller forvekslelige, samt forbrugernes interesse i at blive oplyst og ikke vildledt af varemærkerne.

Princippet om fællesmarkedets enhed vil blive fuldt ud tilgodeset, såfremt indehavere af varemærker, der ikke har samme oprindelse, men som er identiske eller forvekslelige, nægtes ret til at forbyde indførslen af varer, der i en anden medlemsstat lovligt bærer det pågældende varemærke. I dette tilfælde vil begrænsningen af de nationale varemærkerettigheder blive opvejet af udvidelsen af det økonomiske område, der står åbent for indehavere af identiske eller forvekslelige varemærker.

Et eksempel på denne form for løsning giver engelsk varemærkelovgivning. Denne lovgivning er mindre udtryk for princippet om prioritet end for princippet om »honest concurrent use« (loyal parallel benyttelse), der under visse om-

stændigheder giver mulighed for, at der inden for samme retsorden samtidig består identiske eller forvekslelige varemærker. Et er imidlertid, at der findes en sådan regel, der anvendes på ensartet måde inden for en national retsorden; at gøre denne tvungen gennem fællesskabsretten i ni forskellige nationale retsordener er noget andet.

For at afgøre det spørgsmål, forelæggelseskendelsen stiller, er det nødvendigt at holde sig til traktatens artikel 36. Det tilkommer Domstolen at fastlægge de tilfælde, hvor den begrænsning af de frie varebevægelser, der følger af den territoriale eneret, varemærkerne giver, er nødvendig for at sikre beskyttelse af varemærkets beståen eller dets specifikke indhold.

Efter Domstolens praksis består varemærkets specifikke indhold i at adskille en producents varer fra en anden producents og at oplyse forbrugerne om varernes oprindelse: varemærkerettens funktion er at muliggøre denne adskillelse og oprindelsesoplysning. Når varemærkets funktion ikke er udsat for fare, eller når omstændighederne er til hinder for, at denne funktion virkeliggøres, afviser Domstolen logisk at tage hensyn til anbringendet om beskyttelsens territorialitet og giver princippet om de frie varebevægelser forrang.

I lyset af denne praksis bør der gives et bekræftende svar på spørgsmålet, om artikel 36 for at beskytte et varemærkes specifikke indhold giver hjemmel til, at de frie varebevægelser pålægges en begrænsning, når indehaveren af et varemærke, der ikke har samme oprindelse, vil forbyde indførslen af varer fra en anden medlemsstat, der i denne stat lovligt er blevet forsynet med et varemærke, der kan forveksles med hans eget mærke. I et sådant tilfælde er de betingelser, der i de tidligere domme har ført Domstolen til ikke at anvende undtagelsesbestemmelsen i artikel 36, ikke opfyldt; det er berettiget og nødvendigt at tillægge den adskillelsesfunktion og oprindelsesbetegnelsesfunktion, der er varemærkets specifikke indhold, en afgørende vægt. Indehaverne af forvekslelige varemærker kunne med rette gøre gældende, at de helt uafhængigt har oparbejdet den kundekreds, der er interesseret i de med deres varemærke forsynede varer; forbrugerne har på deres side krav på ikke at blive vildledt om varernes oprindelse. Disse interesser, direkte forbundet med varemærkets funktion, bør gå forud for Fællesskabets interesse i frie varebevægelser. Undtagelsesordningen i artikel 36 har forudset resultatet af denne afvejning mellem hensynet til frie varebevægelser og hensynet til beskyttelse af nationale varemærkerettigheder.

Denne løsning kan forekomme lidet tilfredstillende. Inden for varemærkerettens område vil fællesmarkedets enhed faktisk kun gennemføres på ufuldstændig måde, så længe der kun findes sideordnede nationale varemærkeretlige lovgivninger. Denne omstændighed understreger nødvendigheden af at skabe en for hele fællesmarkedet gældende varemærkeret.

Domstolen skal ligeledes besvare spørgsmålet, om traktatsbestemmelserne om frie varebevægelser under den foreliggende sags omstændigheder er til hinder for udøvelsen af firmaretten.

Terranovas påstand med hensyn til virksomhedens firmaret har kun selvstændig betydning, såfremt bestemmelserne om frie varebevægelser er til hinder for udøvelsen af virksomhedens varemærkerettigheder; da dette efter Kommissionens opfattelse ikke er tilfældet, synes en undersøgelse af den på firmaretten støttede påstand ikke nødvendig.

Under alle omstændigheder er retten til varemærket og retten til firma udelukkelsesrettigheder, der i vidt omfang har en tilsvarende beskyttelsesfunktion. De nationale bestemmelser om beskyttelse af firmanavne eller firmarettigheder er underkastet de samme bedømmelseskriterier, som Domstolen har fastsat for de andre industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, herunder navnlig varemærke-

rettigheder. Da spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt en begrænsning i de frie varebevægelser kan anses begrundet i hensynet til at sikre enerettighedens beståen eller specifikke indhold, kan denne bedømmelse for så vidt angår rettigheder, der er så beslægtede som retten til firma og retten til varemærke, kun munde ud i en ensartet løsning, når varemærkerne som i det foreliggende tilfælde gentages i firmaet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det præjudicielle spørgsmål, der stilles Domstolen, således som spørgsmålet er formuleret i forelæggelseskendelsen, ikke udtømmende berører samtlige fællesskabsretlige fortolkningsproblemer, som de faktiske omstændigheder, der er forelagt Bundesgerichtshof, giver anledning til. Den nationale domstol anfører navnlig, at de af hovedsagens parter fremstillede og omsatte varer er sammenlignelige, og at deres firmaer samt varemærkerne »Terra« og »Terranova« på den ene side og »Terrapin« på den anden side er forvekslelige. Spørgsmålet er imidlertid, om denne opfattelse er i overensstemmelse med fællesskabsretten; navnlig må man tage et alvorligt forbehold over for den opfattelse, at de firmaretlige og varemærkeretlige principper om forvekslingsrisiko og varers sammenlignelighed udelukkende er fastlagt i forhold til medlemsstaternes lovgivninger. Forvekslingsrisiko og varers sammenlignelighed er grundlæggende begreber i varemærketen og firmaretten; disse begreber er selve deres indhold. De principper, der anvendes i medlemsstaternes nationale retsordener for at fastlægge disse begrebers indhold og for at afgøre omfanget af de nationale varemærkerettigheders beskyttelse, har direkte virkning på de frie varebevægelser; disse begreber bør i det omfang, de berører varehandelen inden for Fællesskabet, være genstand for en bedømmelse under hensyn til fællesskabsretten. Der kan ikke være tale om betingelsesløst at anvende de nationale lovgivninger, der kan være vidt forskellige fra hinanden: det ville være at afstå fra at sikre de rettigheder, der er beskyttet i medfør af fællesmarkedets målsætninger og retsgrundsætninger og anfægte den ensartede anvendelse af fællesskabsretten. Fastsættelsen og bedømmelsen af disse principper bør ikke være hver medlemsstats lovgivers, myndigheders eller domstoles opgave; dette bør derimod ske på grundlag af de i fællesskabsretten fastsatte kriterier, som det tilkommer Domstolen at udtale sig om i forbindelse med fortolkningen af artikel 36. Domstolen skal naturligvis ikke afgøre, om firmaer eller varemærker i praksis skal eller ikke skal betragtes som forvekslelige; den skal fastsætte de principper, der skal ligge til grund for en sådan bedømmelse.

I denne forbindelse må det bemærkes, at spørgsmålet, om varemærkerettigheder giver anledning til forveksling eller angår sammenlignelige varer, får en ny dimension på fællesskabsplan. Et ikke ubetydeligt antal konflikter kan opstå i et fælles marked, hvor der udveksles varer mellem flere medlemsstater og findes ni forskellige varemærkeretlige lovgivninger. I fællesskabsretten bør principperne vedrørende forvekslingsrisikoen indskrænkes til det strengt nødvendige for at sikre beskyttelsen af de nationale varemærkerettigheder.

Hovedsagen giver et eksempel på den omfattende beskyttelse, der i Forbundsrepublikken Tyskland ydes varemærker og andre betegnelser. Navnlig har de kriterier, der i retspraksis er udviklet med hensyn til forvekslingsrisiko og varers sammenlignelighed, medført en væsentlig forøgelse af den varemærkeretlige og firmaretlige beskyttelse; disse kriterier lægges ikke altid til grund eller kun i mindre omfang i de andre medlemsstaters retsordener.

Fællesskabsretten skal på sin side beskytte varemærkerettigheder og firmarettigheder i det omfang disses specifikke indhold gør det påkrævet; der er intet der siger, at en så omfattende beskyttelse, som den der er hjemlet i tysk lovgivning, er nødvendig i så henseende.

I det foreliggende tilfælde kan det anføres, at de varer, det drejer sig om at sammenligne, efter deres art er så forskellige indbyrdes, at varemærkerettens hovedformål, der består i at beskytte indehaverne mod forvekslinger og forhindre at publikum vildledes med hensyn til varernes oprindelse, ikke ville udsættes for fare, såfremt det blev fastslået, at der ikke forelå nogen sammenlignelighed.

Det spørgsmål, Bundesgerichtshof stiller, bør følgelig besvares med, at EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser (artikel 30 og 36) ikke i den sag, Bundesgerichtshof har redegjort for, er til hinder for udøvelse af retten til varemærket og retten til firmaet; det må imidlertid bemærkes, at de kriterier, der lægges til grund ved afgørelsen af, om varemærkerettighederne og firmarettighederne giver anledning til forveksling, og om varerne er sammenlignelige, bør bedømmes i relation til fællesskabsretten, og at forvekslingsrisiko og varers sammenlignelighed kun kan anerkendes efter fællesskabsretten i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte disse enerettigheders specifikke indhold.

III — Den mundtlige forhandling

Appellanten under revisionsanken, Terrapin, repræsenteret af Martin Röttger, advokat i Køln, indstævnte under revisionsanken, Terranova, repræsenteret af Oliver C. Brändel, advokat i Karlsruhe og af professor Friedrich-Karl Beier, regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland, repræsenteret af Erich Bülow, Ministerialdirigent for forbundsjustitsministeriet, og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, repræsenteret af sin juridiske rådgiver, Erich Zimmermann, har afgivet mundtlige indlæg og besvaret spørgsmål fra Domstolen i retsmødet den 5. maj 1976.

Generaladvokaten har fremsat sit forslag til afgørelse i retsmødet den 25. maj 1976.

Præmisser

1 Ved kendelse af 31. oktober 1975, indgået til Domstolens justitskontor den 5. december s.a., har Bundesgerichtshof i henhold til traktatens artikel 177 forelagt følgende spørgsmål vedrørende forholdet mellem traktatens bestemmelser om frie varebevægelser og den i de nationale lovgivninger hjemlede beskyttelse af varemærkeretten og firmaretten:

»Er det foreneligt med bestemmelserne om frie varebevægelser, (EØF-traktatens artikel 30, 36), at en virksomhed, hjemmehørende i en medlemsstat A, på grundlag af sine dér bestående rettigheder til varemærke og firma modsætter sig indførsel af lignende varer fra en virksomhed, hjemmehørende i medlemsstaten B, når disse varer i medlemsstaten B lovligt er forsynet med et mærke, der kan forveksles med det varemærke og firma, der for virksomheden i landet A er beskyttet i dette land, når der ikke består nogen forbindelse mellem de to virksomheder, når deres nationale varemærkerettigheder er opstået selvstændigt og uafhængigt af hinanden (ingen fælles oprindelse), og når der

heller ikke aktuelt består nogen økonomisk eller retlig afhængighed mellem de to virksomheder?«

2 Af forelæggelseskendelsen fremgår det, at sagsøgeren i hovedsagen — indstævnte under revisionsanken — i Forbundsrepublikken Tyskland er indehaver af varemærkerne »Terra«, »Terra Fabrikate« og »Terranova«, der alle er registreret hos det tyske patentvæsen, og at den sidstnævnte betegnelse samtidig benyttes som firma;

under de pågældende mærker fremstiller og forhandler sagsøgeren facadepuds og andre byggematerialer;

sagsøgte i hovedsagen — appellant under revisionsanken — er et engelsk handelsselskab, der er specialiseret i fremstilling af præfabrikerede huse og elementer til bygning af sådanne huse, som sælges under mærket »Terrapin«, der samtidig er sagsøgtes firma;

sagsøgte begærede over for det tyske patentvæsen varemærket »Terrapin« registreret, men denne registrering blev efter indsigelse fra Terranova afslået ved Bundespatentgericht's kendelse af 3. februar 1967 under henvisning til risikoen for forveksling med varemærkerne »Terra« og »Terranova«;

Terranova anlagde herefter sag for Landesgericht München med påstand om, at det forbydes sagsøgte at benytte mærket »Terrapin« til sine varer;

sagsøgte frifandtes imidlertid for denne påstand ved Landesgericht's dom af 27. november 1972, idet det antoges, at de pågældende mærker ikke frembød nogen reel forvekslingsrisiko;

Terranova indankede denne afgørelse for Bayrisches Oberlandesgericht i München, der ændrede Landesgericht's afgørelse og ved dom af 27. september 1973 antog, at der foreslå en risiko for forveksling, hvorfor retten forbød sagsøgte at benytte mærket »Terrapin« og fastslog sagsøgtes principielle forpligtelse til at erstatte den skade, sagsøgeren havde lidt ved det pågældende mærkes benyttelse;

Terrapin indgav revisionsanke til Bundesgerichtshof mod denne dom.

3 Bundesgerichtshof anfører, at det er med rette, at appeldomstolen har fast slået, at der faktisk er lighed mellem de to parters varer og risiko for forveksling mellem de pågældende mærker, og at appelrettens dom og det deri indeholdte forbud for Terrapin efter tysk ret derfor for så vidt bør stadfæstes;

4 selv om denne antagelse er blevet draget i tvivl under retsforhandlingerne, tilkommer det imidlertid ikke Domstolen at træffe afgørelse i så henseende, da intet spørgsmål herom er forelagt den;

det må imidlertid fremhæves, at det nedenfor givne svar ikke præjudicerer spørgsmålet, om en virksomheds påberåbelse af ligheden mellem varer med oprindelse i forskellige medlemsstater og af risikoen for forveksling mellem varemærker eller firmaer, der lovligt er beskyttet i disse stater, eventuelt kan berøre anvendelsen af fællesskabsretten, navnlig andet punktum i traktatens artikel 36;

det tilkommer nemlig dommeren i hovedsagen, efter at han har vurderet varernes lighed og risikoen for forveksling, inden for rammerne af sidstnævnte bestemmelse yderligere at undersøge, om udøvelsen af industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder i det konkrete tilfælde udgør eller ikke udgør et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning i samhandelen mellem medlemsstater;

i denne forbindelse påhviler det navnlig den nationale dommer at undersøge, om de pågældende rettigheder af indehaveren faktisk udøves med den samme strenghed, uanset den nationale oprindelse hos den der måtte krænke hans ret.

5 I medfør af traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, herunder navnlig artikel 30, er importbegrænsende foranstaltninger og enhver foranstaltning med tilsvarende virkning forbudt mellem medlemsstaterne;

efter artikel 36 er disse bestemmelser dog ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret;

det fremgår imidlertid af samme artikel, særlig af andet punktum, såvel som af konteksten, at selv om traktaten ikke berører de i en medlemsstats lovgivning anerkendte industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders bestående, kan udøvelsen af disse rettigheder ikke desto mindre efter omstændighederne rammes af traktatens forbud;

da artikel 36 hjemler en undtagelse fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper, tillader den kun fravigelser af princippet om frie varebevægelser i det omfang, disse fravigelser er begrundet i hensynet til beskyttelse af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand.

6 Af det anførte følger, at indehaveren af en industriel og kommerciel ejendomsrettighed, der er beskyttet af en medlemsstats lovgivning, ikke kan påberåbe sig denne lovgivning for at modsætte sig indførslen af en vare, der på lovlig måde er bragt på markedet i en anden medlemsstat af indehaveren selv eller med dennes samtykke;

det samme gælder, når den påberåbte rettighed hidrører fra en frivillig eller offentligt påbudt opdeling af en varemærkerettighed, der oprindelig har tilhørt en enkelt indehaver;

i de nævnte tilfælde er varemærkets væsentlige funktion, der består i over for forbrugerne at garantere varens oprindelse, nemlig allerede svækket ved selve opdelingen af den oprindelige rettighed;

selv når de pågældende rettigheder tilhører forskellige indehavere, kan den beskyttelse, der i en national lovgivning er hjemlet den industrielle og kommercielle ejendomsret, ikke påberåbes, når udøvelsen af disse rettigheder er genstand eller midlet for eller følgen af en efter traktaten forbudt aftale;

i alle de nævnte tilfælde fører påberåbelsen af den territoriale karakter af de nationale love om beskyttelse af den industrielle og kommercielle ejendomsret til en opretholdelse af de nationale markeders isolering, uden at denne opdeling inden for fællesmarkedet er berettiget under hensyn til beskyttelsen af en legitim interesse hos varemærkets eller firmaets indehaver.

7 Derimod kan på fællesskabsrettens nuværende stadium en industriel og kommerciel ejendomsret, der lovligt er erhvervet i en medlemsstat, i medfør af traktatens artikel 36, første punktum retmæssigt gøres gældende mod indførsel af varer, der er bragt i handelen under et mærke, der er forveksleligt, når de pågældende rettigheder er opstået for forskellige og uafhængige indehavere i henhold til forskellige nationale lovgivninger;

hvis nemlig princippet om frie varebevægelser i et sådant tilfælde skulle gå forud for den i de respektive nationale lovgivninger hjemlede beskyttelse, ville de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders specifikke indhold blive anfægtet;

i den givne situation må hensynet til de frie varebevægelser og kravet om overholdelse af de industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder forliges således, at beskyttelse ydes den retsmæssige udøvelse af de i national lovgivning hjemlede rettigheder, der indebærer sådanne indførselsforbud, som er »begrundede« efter traktatens artikel 36, mens beskyttelse må nægtes enhver sådan urimelig udøvelse af de nævnte rettigheder, som kan opretholde eller bevirke kunstige opdelinger inden for fællesmarkedet;

8 det stillede spørgsmål må derfor besvares således, at det er foreneligt med EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, at en i en medlemsstat hjemmehørende virksomhed, på grundlag af sine efter denne stats lovgivning beskyttede rettigheder til varemærke og firma, modsætter sig indførsel af sådanne varer fra en i en anden medlemsstat hjemmehørende virksomhed, som i henhold til denne stats lovgivning er forsynet med et mærke, der kan forveksles med den førstnævnte virksomheds varemærke og firma, dog forudsat at der ikke mellem de pågældende virksomheder findes nogen form for konkurrencebegrænsende aftale eller noget retligt eller økonomisk afhængighedsforhold, og at deres respektive rettigheder er opstået uafhængigt af hinanden.

Vedrørende sagsomkostningerne

9 De udgifter, der er afholdt af regeringerne for kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Irland, kongeriget Nederlandene og Det forenede Kongerige samt af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber, der alle har indgivet indlæg til Domstolen, kan ikke godtgøres;

da retsforhandlingerne i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for Bundesgerichtshof, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser,

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt den af Bundesgerichtshof ved kendelse af 31. oktober 1975, for ret:

Det er foreneligt med EØF-traktatens bestemmelser om frie varebevægelser, at en i en medlemsstat hjemmehørende virksomhed, på grundlag af sine efter denne stats lovgivning beskyttede rettigheder til varemærke og firma, modsætter sig indførsel af varer fra en i en anden medlemsstat hjemmehørende virksomhed, som i henhold til denne stats lovgivning er forsynet med et mærke, der kan forveksles med den førstnævnte virksomheds varemærke og

firma, dog forudsat at der ikke mellem de pågældende virksomheder findes nogen form for konkurrencebegrænsende aftale eller noget retligt eller økonomisk afhængighedsforhold, og at deres respektive rettigheder er opstået uafhængigt af hinanden.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 1976.

A. Van Houtte
Justitssekretær

R. Lecourt
Præsident

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 25. MAJ 1976 [1]

Høje Ret.

Problemerne i forbindelse med de konflikter, der opstår, fordi den samtidige bestående i fællesmarkedet af princippet om de frie varebevægelser er gældende i fællesmarkedet samtidig med at de nationalt hjemlede rettigheder til beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret i en eller flere medlemsstater, herunder navnlig varemærkerettigheder, er territorialt begrænsede, har først vist sig lidt efter lidt, efterhånden som markederne blev mere og mere indbyrdes afhængige. Alle de myndigheder, der har bestræbt sig på at fjerne de fordrejninger, der opstod i denne forbindelse, har før eller siden stået over for disse problemer. De har forsøgt at løse dem på forskellig måde, enten ved at fastsætte udtrykkelige bestemmelser eller ved at overlade løsningen heraf til domstolene.

På fællesskabsplan har man i mange år arbejdet på at skabe en »europæisk« patent- og varemærkeret. Dette antyder, at indførelsen heraf er snævert knyttet til gennemførelsen af traktatens målsætninger. Men, modsat ordre public og offentlig sundhed, har beskyttelsen af den industrielle og kommercielle ejendomsret — bortset fra patenter, der er et meget vigtigt område — ikke været genstand for gennemførelsesbestemmelser på fællesskabsplan, selv om spørgsmålet er blevet drøftet på adskillige lærde kongresser og opmærksomt følges af Den internationale Liga mod illoyal konkurrence.

Dette antyder, hvor vidt et virkefelt lovgiveren og fællesskabsdomstolen hermed står overfor.

Det er disse problemer, der endnu engang rejses i nærværende præjudicielle

1 — Oversat fra fransk.