# FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 7. april 2011 [1]

## I — Indledning

1. Må en virksomhed fylde sit produkt i en konkurrents brugte emballage og sælge produktet i denne form, hvis denne emballage er beskyttet som varemærke? Den foreliggende sag drejer sig om dette spørgsmål. Hvis man i den forbindelse f.eks. tænker på den berømte Coca Cola-flaske, synes svaret at ligge lige for. Men gælder dette også, hvis det drejer sig om en nyopfundet gasflaske, som kunden har betalt mere for, end for den gas, der er i flasken?

## II — Retlige rammer

2. Den relevante retsforskrift er Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [2] (herefter »varemærkedirektivet«).

3. De rettigheder, der er knyttet til varemærket, fremgår af varemærkedirektivets artikel 5:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem,

1 — Originalsprog: tysk.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1, senest ændret ved bilag XVII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EFT 1994 L 1, s. 482, ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25).

for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

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

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

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

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

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

4. Tiende betragtning til varemærkedirektivet klarlægger formålet med varemærkebeskyttelsen således:

»[D]en af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; […]«

5. Varemærkedirektivets artikel 7 regulerer konsumptionen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og de rettigheder, som varemærkeindehaveren har derefter.

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette mærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

6. Ifølge den forelæggende ret er disse bestemmelser blevet gennemført i Danmark næsten i overensstemmelse med varemærkedirektivets ordlyd.

## III — Sagens faktiske omstændigheder og anmodningen om præjudiciel afgørelse

7. Ifølge anmodningen om præjudiciel afgørelse er sagens faktiske omstændigheder som følger:

8. BP Gas A/S (herefter »BP«, nu Kosan Gas A/S, herefter »Kosan«) driver erhvervsvirksomhed med bl.a. produktion og salg

af flaskegas til både private og erhvervsdrivende. BP's navn og logo er registreret som EF-varemærker. Både ord- og figurmærket er registreret bl.a. for kemiske produkter, herunder gas.

9. Siden 2001 har BP markedsført flaskegas i Danmark i en såkaldt kompositflaske (letvægtsflaske). Flaskens særlige udformning er registreret som EF-varemærke og dansk varemærke. Begge registreringer er 3D-mærker, der omfatter såvel gasbrændstoffer som beholdere til brug for flydende brændsel [3]. Kompositflasken anvendes af BP i henhold til en eneforhandleraftale indgået med den norske producent af flasken. BP har en eksklusiv licens til at anvende kompositflasken som vareudstyrsmærke i Danmark og har ret til at påtale krænkelser af varemærket i Danmark. BP's ordmærke og/eller figurmærke er anbragt på kompositflasken.

10. Ved den første anskaffelse af en kompositflaske med gas hos en af BP's forhandlere betaler forbrugeren også for flasken, der således bliver forbrugerens ejendom. BP's virksomhed omfatter også genopfyldning af tomme flasker. Det foregår på den måde, at en forbruger hos en af BP's forhandlere mod betaling for gassen kan få ombyttet en tom kompositflaske med en tilsvarende flaske, der er påfyldt af BP.

11. Viking Gas A/S (herefter »Viking«) driver erhvervsvirksomhed med salg af gas og dermed beslægtet virksomhed uden selv at producere gas. Viking har én fyldestation i Danmark, hvorfra flasker, herunder kompositflasker, efter påfyldning med gas distribueres til selvstændige forhandlere, som Viking samarbejder med. Efter påfyldningen sætter Viking et klistermærke med Viking Gas A/S' navn og fyldestationsnummer og et yderligere klistermærke med lovpligtige oplysninger om fyldestation og indhold mv. på flasken. BP's varemærker på flasken hverken fjernes eller tildækkes. Forbrugeren kan hos en af Vikings forhandlere mod betaling for gassen få ombyttet en tom gasflaske — herunder en kompositflaske — med en tilsvarende flaske, der er påfyldt af Viking.

12. BP har tidligere også anvendt andre flasker som gasflasker. Der var herved tale om stålflasker af samme type, som anvendtes af næsten alle aktører på markedet, og som bruges ens over store dele af verden, nemlig

3 — Registreringen af det tilsvarende EF-varemærke (nr. 37800343) gælder også for gasbeholdere.

ensartede, gule stålflasker i forskellige størrelser. Disse andre flasker er ikke registreret som vareudstyrsmærker, men er som kompositflaskerne forsynet med BP's ordmærke og/eller figurmærke. Viking gør gældende, at BP gennem mange år har accepteret og fortsat accepterer, at andre virksomheder genopfylder disse (andre) flasker.

13. Sagen drejer sig om, hvorvidt Viking ved påfyldning og salg af gas i BP's kompositflasker har krænket BP's varemærkerettigheder. To tidligere instanser har forbudt Viking at gøre brug af BP's vareudstyrsmærke og øvrige varemærker ved at påfylde BP's kompositflasker flaskegas med henblik på salg.

14. På denne baggrund anmoder Højesteret, Danmarks øverste domstol, Domstolen om at besvare følgende spørgsmål:

»1) Skal artikel 5, sammenholdt med artikel 7 i varemærkedirektivet, fortolkes således, at virksomheden B har gjort sig skyldig i varemærkekrænkelse ved at påfylde og sælge gas på gasflasker hidrørende fra virksomheden A, når følgende omstændigheder lægges til grund:

a) A sælger gas i såkaldte kompositflasker med en særlig udformning, der som sådan, dvs. som vareudstyrsmærke, er registreret som dansk varemærke og som EF-varemærke. A er ikke indehaver af disse vareudstyrsmærker, men har eksklusiv licens til at gøre brug af dem i Danmark og har ret til at påtale krænkelser i Danmark.

b) Ved den første anskaffelse af en kompositflaske med gas hos en af A's forhandlere betaler forbrugeren også for flasken, der således bliver forbrugerens ejendom.

c) A foretager genopfyldning af kompositflaskerne, idet forbrugerne hos en af A's forhandlere mod betaling for gassen kan få ombyttet en tom kompositflaske med en tilsvarende flaske, der er påfyldt af A.

d) B driver virksomhed med påfyldning af gas på flasker, herunder kompositflasker omfattet af vareudstyrsmærket omtalt under a), idet forbrugerne

hos en forhandler, som samarbejder med B, mod betaling for gassen kan få ombyttet en tom kompositflaske med en tilsvarende flaske, der er påfyldt af B.

e) I forbindelse med B's påfyldning af gas på de omhandlede kompositflasker forsynes disse af B med klistermærker, som angiver, at påfyldningen er foretaget af B.

2) Hvis det må lægges til grund, at forbrugerne i almindelighed vil få den opfattelse, at der består en forbindelse mellem B og A, skal dette da tillægges betydning ved besvarelsen af spørgsmål 1?

3) Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, vil det da kunne føre til et andet resultat, såfremt kompositflaskerne — foruden at være omfattet af det omtalte vareudstyrsmærke — tillige er forsynet med (præget med) A's registrerede figur- og/eller ordmærke, der fortsat er synlige uanset B's klistermærker?

4) Hvis spørgsmål 1 eller 3 besvares bekræftende, vil det da kunne føre til et andet resultat, hvis det lægges til grund, at A for andre typer af flasker, der ikke er omfattet af det omtalte vareudstyrsmærke, men som er forsynet med A's ordmærke og/eller med A's figurmærke, gennem mange år har accepteret og fortsat accepterer, at andre virksomheder genopfylder flaskerne?

5) Hvis spørgsmål 1 eller 3 besvares bekræftende, vil det da kunne føre til et andet resultat, hvis forbrugeren selv henvender sig direkte til B og hos denne

a) mod betaling for gassen får ombyttet en tom kompositflaske med en tilsvarende flaske, der er påfyldt af B, eller

b) mod betaling får fyldt gas på den medbragte kompositflaske?«

15. Viking, Kosan, der er indtrådt i BP's rettigheder, Den Italienske Republik og Europa-Kommissionen har afgivet skriftlige indlæg og deltog i retsmødet den 20. januar 2011.

## IV — Retlig vurdering

Derfor er der tale om en sag, der er omfattet af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a).

A — *De første fire spørgsmål*

16. Med de første fire spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige at få afklaret, om en virksomhed ved at genpåfylde gasflasker og markedsføre disse krænker en anden virksomheds varemærkerettigheder, når denne virksomhed er indehaver af et vareudstyrsmærke til gas og gasbeholdere med hensyn til denne flaske.

17. Ifølge varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, første punktum, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. I medfør af artikel 5, stk. 1, litra a), giver denne eneret indehaveren adgang til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

18. Kompositflasken er registreret som varemærke for gas og gasflasker. I det foreliggende tilfælde bliver begge varer solgt, hvilket nødvendigvis må indebære, at varemærket bliver brugt med hensyn til begge varer. Når gasflasken sælges, er den kendetegnet ved varemærket, og påfyldningen af gasflasken svarer til anbringelsen af varemærket på varen gas.

19. Brugen af tegnet, der er identisk med varemærket — kompositflasken — er også erhvervsmæssig, eftersom den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået en økonomisk vinding, og ikke i private forhold [4].

20. Som følge heraf ville Kosan derfor — hvis man ser isoleret på ordlyden af artikel 5, stk. 1, litra a) — kunne forbyde Viking at sælge genopfyldte kompositflasker. Ved en nærmere betragtning viser det sig imidlertid, at den ret, der er knyttet til varemærket, er underlagt væsentlige begrænsninger. I den forbindelse må der sondres mellem salget af flasken og salget af gas.

1. Salget af gasflasken

21. Varemærkedirektivets artikel 7 indeholder en undtagelse til varemærkeindehaverens eneret i henhold til direktivets artikel 5, idet den bestemmer, at den pågældende indehavers ret til at forbyde tredjemand at bruge sit varemærke konsumeres for så vidt

4 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 40.

angår varer, der markedsføres i EØS [5] under varemærket af indehaveren eller med hans samtykke, medmindre der foreligger skellige grunde, der berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af de pågældende varer [6].

22. Tredjemands videresalg af brugte varer, som oprindeligt blev markedsført under varemærket af varemærkeindehaveren eller af en person, der var bemyndiget hertil af varemærkeindehaveren, udgør en »fortsat markedsføring af varerne« i henhold til artikel 7 i varemærkedirektivet. Brugen af varemærket i forbindelse med dette videresalg kan alene forbydes, såfremt »skellig grund« i henhold til stk. 2 berettiger indehaveren til at modsætte sig denne markedsføring [7].

23. Varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, nævner særligt som skellig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring, at varernes tilstand er blevet ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Der foreligger imidlertid også en skellig grund, såfremt brugen af et tegn, der er identisk med et varemærke, tilføjer dette varemærkes omdømme alvorlig skade [8].

24. Muligheden for skade på omdømme som følge af en ændring består i det foreliggende tilfælde ifølge den argumentation, der er fremført af Kosan, der er indtrådt i BP's rettigheder, alene i risikoen for, at gasflasken kan eksplodere, eller en brand, der ville ødelægge flaskens kendetegn. Hvis Viking — eventuelt som følge af fejl i forbindelse med påfyldning eller på grund af særlige egenskaber ved den anvendte gas — skulle være ansvarlig for et sådant uheld, men henvisningen til dette ansvar gik tabt, ville det kunne skade Kosans omdømme.

25. En sådan risiko er imidlertid typisk for videresalg af brugte genstande og bliver derfor grundlæggende taget i betragtning i princippet om konsumption. Man kunne endda ved en lang række produkter forestille sig, at der ved videre markedsføring kunne påvises en klart højere skadesrisiko end ved en genopfyldt gasflaske, uden at producenten kunne modsætte sig et videresalg: Tænk bare på alle mulige slags køretøjer, især biler, motorcykler eller cykler. Disse kan allerede på grund af deres tidligere brug have skjulte skader,

5 — Markedsføring i andre medlemsstater ville begrunde konsumption med hensyn til flasker, Viking senere indfører i Danmark, jf. dom af 22.6.1976, sag 119/75, Terrapin (Overseas), Sml. s. 1039, præmis 6, af 20.1.1981, forenede sager 55/80 og 57/80, Musik-Vertrieb membran und K-tel International, Sml. s. 147, præmis 10, og af 28.4.1998, sag C-200/96, Metronome Musik, Sml. I, s. 1953, præmis 14.

6 — Dom af 8.7.2010, sag C-558/08, Portakabin og Portakabin, Sml. I, s. 6963, præmis 74.

7 — Dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 76.

8 — Dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 79.

som efterfølgende kan føre til, at erhververen kommer ud for uheld, som muligvis vil belaste producentens omdømme.

26. Imidlertid kan varemærkeindehaveren ikke modsætte sig fortsat markedsføring af den vare, der er kendetegnet med hans varemærke, trods denne risiko for hans omdømme, uden at der foreligger en ændring eller forringelse af varen.

27. Kosan påberåber sig ganske vist herudover en risiko for hæftelse efter reglerne om produktansvar, men en sådan hæftelse forudsætter efter artikel 4 i direktiv 85/374/EØF [9], at den skadelidte har bevist defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden. Uden en produktfejl, som Kosan ville bære ansvaret for, er en produkthæftelse derfor udelukket. Heller ikke denne risiko kan derfor begrunde en berettiget interesse i at modsætte sig videresalg.

28. Der foreligger ligeledes en skellig grund i henhold til varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, hvis videreforhandleren giver indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem videreforhandleren og varemærkeindehaveren, og navnlig at videreforhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder. Dette indtryk ville nemlig være vildledende og derudover ikke nødvendigt for at muliggøre videresalg af de varer, der er markedsført under varemærket af indehaveren eller med hans samtykke, og dermed at nå formålet med konsumptionsreglen i artikel 7 [10].

29. Derfor skal et indtryk af, at der består en forbindelse mellem de to virksomheder, udelukkes ved hjælp af en passende mærkning af flasken, således som spørgsmål 2 kommer ind på. Hvis forbrugerne, jf. spørgsmål 4, er vant til, at gasflasker bliver genopfyldt af andre virksomheder, burde dette ikke udgøre en uoverstigelig forhindring [11].

30. Imidlertid må disse klistermærker ikke placeres på en sådan måde på eventuelle varemærker, som Kosan har anbragt på kompositflasken, og som angiver flaskens oprindelse, at disse varemærker tilsløres. I dette tilfælde ville der nemlig foreligge et indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive og garantere varens oprindelse, og forbrugeren forhindres i at adskille de varer, der hidrører fra varemærkeindehaveren, fra dem, der hidrører fra forhandleren eller andre tredjemænd [12].

9 — Rådets direktiv af 25.7.1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210, s. 29), i den affattelse, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10.5.1999 (EFT L 141, s. 20).

10 — Dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 80.

11 — Sammenlign dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 84.

12 — Dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 86.

31. Det er ganske vist ikke sikkert, at fjernelse af et varemærke i ethvert tilfælde er til hinder for yderligere markedsføring af varen [13]. Hvis fjernelsen imidlertid ikke kan begrundes i vareerhververens berettigede interesse [14], beskytter varemærkelovgivningen varemærkeindehaverens grundlæggende berettigede interesse i, at hans ydelse fremstår genkendeligt.

32. Da den forelæggende ret oplyser, at de varemærker, som Kosan har anbragt på flasken, hverken fjernes eller tildækkes, og endog i spørgsmål 3 spørger, om denne omstændighed ville ændre resultatet, må det antages, at mærkningen af de genopfyldte kompositflasker er tilstrækkelig til at opfylde disse krav.

33. Med hensyn til interessen i den eksklusive benyttelse af kompositflaskerne til markedsføring af flaskegas falder denne interesse ikke ind under beskyttelsen af varemærket som kendetegn for gasflaskers oprindelse. Denne interesse skal derfor undersøges nedenfor i forbindelse med markedsføringen af gas.

34. En gasflaske, der er registreret som varemærke, kan derfor videresælges, efter at den første gang er blevet markedsført af indehaveren, hvis ikke særlige omstændigheder begrunder en berettiget interesse for varemærkeindehaveren i at modsætte sig videresalg. En sådan interesse ses imidlertid ikke at foreligge i nærværende sag.

## 2. Salget af gassen

35. Herefter skal det efterprøves, om indehaveren af varemærkeretten kan modsætte sig salget af gas i den gasflaske, der er registreret som varemærke.

36. En konsumption af retten til det varemærke, der er inkorporeret i kompositflasken, kommer ikke i betragtning med hensyn til den gas, Viking har fyldt i, da den berettigede ikke tidligere har bragt denne gas i omsætning. Således er en anvendelse af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), ikke udelukket i medfør af artikel 7, stk. 1.

37. Varemærkeindehaveren kan imidlertid ikke på grundlag af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), modsætte sig brugen af et tegn, der er identisk med hans varemærke, hvis denne brug ikke kan gøre indgreb i

13 — Generaladvokat Jääskinens forslag til afgørelse af 9.12.2010 i sag C-324/09, L'Oréal m.fl., som endnu verserer, punkt 73 ff., illustrerer dette.

14 — Således kan endelige forbrugere ved tydeligt erkendelige varemærker have en berettiget interesse i ikke at agere som varemærkeindehaverens reklamebærer, og er ikke forhindrede i at fjerne varemærket ved et senere videresalg af varen.

varemærkets funktioner [15]. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne [16], men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner [17].

a) Oprindelsesfunktionen

38. Der foreligger et indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, såfremt brugen ikke eller kun med vanskelighed giver en forbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om kendetegnede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand [18].

39. Derfor bliver oprindelsesfunktionen ikke kun tilsidesat, hvis forbrugerne ved købet af gasflasken, der er blevet påfyldt af en anden virksomhed, antager, at gassen hidrører fra varemærkeindehaveren, men også hvis forbrugerne, jf. det andet spørgsmål, som regel formidles det indtryk, at der er en forbindelse mellem varemærkeindehaveren og den påfyldende virksomhed. En sådan anvendelse kunne indehaveren af varemærkeretten modsætte sig.

40. En tilsidesættelse af funktionen som oprindelsesangivelse er imidlertid udelukket, hvis en vildfarelse om gassens oprindelse eller også om en forbindelse mellem den, der påfylder gassen, og varemærkeindehaveren forhindres effektivt ved en passende mærkning. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at der kun på salgsstederne gives oplysning herom, da der uden for salgsstederne kunne opstå det indtryk, at der i flasken befinder sig gas, som varemærkeindehaveren har påfyldt [19]. Denne indvending kan derimod ikke fremsættes i den situation, hvor det er selve flasken, der kendetegnes.

41. Om det klistermærke, som den forelæggende ret har nævnt, på tilstrækkeligt tydelig måde viser, at den gas, der befinder sig i flasken, ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, er

15 — Dommen i sagen Arsenal Football Club, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 51, dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 60, af 23.3.2010, forenede sager C-236/08 — C-238/08, Google France og Google, Sml. I, s. 2417, præmis 76, samt dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 29.

16 — Da varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b), forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling — altså et indgreb i oprindelsesfunktionen — er det svært at forestille sig, at der med hensyn til tegn, der ikke er identiske, kan foreligge en varemærkekrænkelse udelukkende på grundlag af de andre mærkefunktioner, jf. dommen i sagen L'Oréal m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 59, og dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 50 ff., samt generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse af 22.9.2009 i sagen Google France og Google, forenede sager C-263/08 — C-238/08, Sml. I, s. 2417, punkt 100.

17 — Jf. dommen i sagen L'Oréal m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 58, dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 77, samt dommen i sagen Portakabin og Portakabin, nævnt ovenfor i fodnote 6, præmis 30.

18 — Dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 84 og den deri nævnte retspraksis.

19 — Dommen i sagen Arsenal Football Club, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 57.

et faktisk spørgsmål, som den kompetente nationale ret skal efterprøve.

42. Ved denne efterprøvelse er det afgørende, hvordan gennemsnitsforbrugeren af denne varetype opfatter mærkningen [20], og således også salgspraksis på markedet for flaskegas. Hvis forbrugeren, jf. spørgsmål 4, er vant til, at gasflasker genopfyldes af virksomheder, der ikke i første omgang har bragt dem på markedet, er en vildfarelse mindre sandsynlig.

43. Ved efterprøvelsen skal der tages hensyn til, om yderligere varemærker fra den virksomhed, der solgte flasken første gang, jf. spørgsmål 3, stadig er synlige til trods for det kendetegn, der tilhører den virksomhed, der genopfylder flasken, og om sidstnævnte kendetegn er tilstrækkelig for at udelukke en vildfarelse med hensyn til gassens oprindelse.

44. Hvis en vildfarelse vedrørende gassens oprindelse effektivt forhindres, skal det efterprøves, om en anden virksomheds anvendelse af flasken til markedsføring af gas griber ind i en af varemærkets andre funktioner.

b) Garantien for varens kvalitet

45. Funktionen, der består i at garantere varens kvalitet, hænger som regel sammen med oprindelsesfunktionen. Varemærket viser, at varen svarer til kvalitetsstandarden hos den synlige varemærkeindehaver. Kvalitetsfunktionen er derfor som regel berørt, hvis de varer, der markedsføres med varemærket, ikke opfylder disse kvalitetskrav, f.eks. på grund af licenstager [21] eller efter at køberen har forringet dem [22].

46. Hvis mærkningen af flaskerne imidlertid udelukker enhver forbindelse til varemærkeindehaveren, er der i den foreliggende sag ingen anledning for forbrugeren til at antage, at varemærkeindehaveren står inden for gassens kvalitet.

47. Der er imidlertid også tilfælde, hvor et varemærke kendetegner kvaliteten ved en vare uden samtidig at henvise til dens særlige oprindelse. Således er en sammenslutning af tyske mineralvandsvirksomheder indehaver af et kollektivt varemærke i form af en vandflaske. Denne flaske anvendes af mange virksomheder og kan derfor ikke kendetegne vandets oprindelse. Den må imidlertid kun anvendes til mineralvand og er således et tegn

20 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sabèl, Sml. I, s. 6191, præmis 23, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25, og af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, præmis 25.

21 — Varemærkedirektivets artikel 8, stk. 2, jf. mit forslag til afgørelse af 3.12.2008, sag C-59/08, Copad, Sml. I, s. 3421, punkt 28 ff.

22 — Her kan varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2, finde anvendelse.

for denne produktegenskab. I overensstemmelse hermed ville en anvendelse til almindeligt vand gribe ind i kvalitetsfunktionen [23].

48. I den foreliggende sag er der imidlertid ingen holdepunkter for at antage, at gasflasken skal garantere en bestemt gaskvalitet, som på ovennævnte måde ville være uafhængig af gassens oprindelse. I øvrigt har Kommissionen henvist til, at flaskegas er en standardiseret vare, således at forbrugerne i princippet forventer den samme varekvalitet fra alle udbydere.

49. Der foreligger således tilstrækkelige henvisninger til den virksomhed, der påfylder gassen, således at det kan fastslås, at der ikke er sket et indgreb i kvalitetsfunktionen.

c) Kommunikations-, investerings- og reklamefunktioner

50. Markedsføringen af genopfyldte flasker kunne imidlertid gribe ind i varemærkets kommunikations-, investerings- og reklamefunktioner.

51. Domstolen har hidtil kun i dommen i sagen Google France og Google udtalt sig om indholdet af en bestemt funktion, nemlig *reklamefunktionen*. Herefter kan en varemærkeindehaver forbyde den brug, der sker uden hans samtykke, af et tegn, der er identisk med hans varemærke, for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, såfremt denne brug gør indgreb i indehaverens brug af varemærket i salgsfremmeøjemed eller som led i en forretningsstrategi [24].

52. Salget af fremmed gas i kompositflaskerne kunne gribe ind i muligheden for at bruge flasken i salgsfremmeøjemed eller som led i en forretningsstrategi.

53. Det er åbenbart, at Kosan ikke kan reklamere med at være den *eneste* virksomhed, der sælger gas i disse særligt praktiske flasker, hvis Viking også anvender disse flasker. Denne ulempe vedrører imidlertid de særlige tekniske egenskaber ved kompositflasken som gasbeholder. Økonomisk udnyttelse af tekniske egenskaber er ikke genstand for varemærkeretten, men falder f.eks. ind under beskyttelsen af patenter eller design. Hvis der for så vidt består en intellektuel ejendomsret, blev den i øvrigt konsumeret ved det første

23 — Oberlandesgericht Zweibrückens dom af 8.1.1999, påfyldning af standardvandflasker (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, s. 511), behandler dette som undtagelse til konsumptionen i henhold til varemærkedirektivets artikel 7, stk. 2.

24 — Dommen i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 92.

salg af kompositflasken. Det kan således ikke fastslås, at der for så vidt er gjort indgreb i varemærkets funktioner.

54. Det har derimod indvirkninger på gasflaskens betydning som varemærke og brugen af den til reklame, at flasken ikke længere udelukkende bliver bragt i forbindelse med gassen fra Kosan.

55. Retten til varemærket tilsigter direkte at sikre den eksklusive brug af varemærket, således at indehaveren kan styrke forbindelsen mellem dette tegn og hans varer og tjenesteydelser. Hvis han udnytter dette tegn intensivt, men eksklusivt, får tegnet mere særpræg. De varer og tjenesteydelser, der kendetegnes ved varemærket, kan lettere identificeres som hidrørende fra varemærkeindehaveren. Derved styrkes konkurrencen, da forbrugere bedre kan sondre mellem forskellige tilbud [25].

56. Denne varemærkefunktion berøres, hvis andre anvender varemærket, selv hvis det ved denne anvendelse gøres klart, at varerne eller tjenesteydelserne har en anden oprindelse. Forbrugere, der har erhvervet de fremmede varer under dette varemærke, vil nemlig forbinde det mindre stærkt med dets indehaver.

57. Disse virkninger ses tydeligt i den foreliggende sag: Navnlig vil en forbruger, der ved et salgssted ser kompositflasken langt fra, ikke nødvendigvis antage, at der befinder sig gas fra Kosan deri, hvis han ved, at Viking også sælger gas i disse flasker.

58. Dette er en ulempe for Kosan, der vedrører varemærkets funktion. For så vidt er det ikke kun reklamefunktionen, men samtidig også varemærkets kommunikationsfunktion og indirekte — på grund af licensomkostningerne ved kompositflasken — også investeringsfunktionen, der berøres. For så vidt som betalingen for licensen for varemærketten til flasken også indeholder en pris for anvendelsen som varemærke for gas, kan det forventes, at Kosan ikke længere kan opnå den forventede økonomiske modværdi.

59. Dog begrunder ikke enhver ugunstig virkning på disse funktioner, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, finder anvendelse. Beskyttelsen af funktionerne på grundlag af denne bestemmelse må nemlig — *for det første* — ikke udhule betingelserne for specielle

25 — Sammenlign forslaget til afgørelse fra generaladvokat Ruíz-Jarabo Colomer af 13.6.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, punkt 45.

beskyttelsesforskrifter [26] og skal — *for det andet* — respektere andre interesser, der vejer tungere [27].

60. Den beskrevne ulempe for varemærkeindehaveren ligger i sidste ende i en udvanding [28], imod hvilken det i princippet kun er de renommerede varemærker i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, der er særligt beskyttet. Den forelæggende ret går imidlertid åbenbart ud fra, at kompositflasken ikke er et renommeret varemærke i henhold til artikel 5, stk. 2. Denne beskyttelse forudsætter derudover, at brugen af tegnet uden skellig grund utilbørligt skader det renommerede varemærkes særpræg.

61. Ved brugen af identiske tegn for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, nyder enkle varemærker ganske vist principielt beskyttelse mod udvanding. Denne beskyttelse reflekterer imidlertid kun beskyttelsen af oprindelsesfunktionen. Den omstændighed, at den ikke har nogen selvstændig betydning, viser sig allerede derved, at enkle varemærker ikke må anvendes for sammenlignelige varer og tjenesteydelser. Også en sådan anvendelse ville kunne afsvække varemærkets særpræg.

62. Selv hvis man på grund af den stærkere udvandingsvirkning på grund af anvendelsen af varer af samme art kunne være tilbøjelig til at beskytte varemærket, er det dog andre interesser, der vejer tungere i den foreliggende sag.

63. At det er muligt at foretage en sådan afvejning, viser dommen i sagen Google France og Google [29], der blev nævnt i forbindelse med reklamefunktionen. I denne sag viste det sig, at tredjemands brug af et varemærke i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet for indehaveren af dette varemærke kan hæve omkostningerne ved brugen af denne ydelse med hensyn til egen reklame. Domstolen anså imidlertid ikke denne ulempe for at udgøre et muligt indgreb i reklamefunktionen, da den kun tillagde denne reklameforanstaltning en underordnet betydning.

26 — Sammenlign også generaladvokat Jacobs i forslaget til afgørelse af 29.4.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, punkt 42, som udtalte sig meget tilbageholdende med hensyn til beskyttelsen af et varemærke på grundlag af disse funktioner, hvis der ikke ses at være fare for vildfarelser med hensyn til varens oprindelse eller kvalitet.

27 — Generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 16, punkt 102.

28 — Jf. definitionen i dommen i sagen L'Oréal m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 39.

29 — Nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 94-97.

64. Dette resultat er, når alt kommer til alt, udtryk for den interesseafvejning, som ifølge generaladvokat Poiares Maduro er nødvendig ved fastlæggelsen af rækkevidden af beskyttelsen af alle varemærkefunktioner med undtagelse af oprindelsesfunktionen [30].

65. Under de foreliggende omstændigheder vejer forbrugerens ejendomsret til kompositflasken og beskyttelsen af konkurrencen [31] tungere end de berørte varemærkefunktioner.

66. Forbrugerne ville ikke længere være frie med hensyn til anvendelsen af deres ejendomsret til flasken, men derimod praktisk talt bundet til en enkelt udbyder, da andre udbydere ikke måtte anvende flaskerne på fornuftig vis.

67. Samtidig ville konkurrencen på markedet for flaskegas være betydeligt indskrænket. Hvis forbrugerne kun kunne udskifte tomme gasflasker hos Kosan, ville de andre udbydere ikke længere kunne nå ud til dem. Situationen kan for så vidt sammenlignes med tilbuddet om reparationstjenesteydelser med hensyn til et bestemt bilmærke. For sådanne tjenesteydelser må man i henhold til varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, der ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, reklamere under anvendelse af bilmærket, da konkurrencen mellem værksteder, som indgår i producentens netværk af godkendte værksteder, og uafhængige værksteder i modsatte tilfælde ville være udelukket [32].

68. Heraf kan det konkluderes, at brugen af enkle vareudstyrsmærker for varer af samme art, uden at der gøres indgreb i oprindelsesfunktionen, i hvert fald ikke er forbudt, fordi særpræget skades, hvis forbrugerens ejendomsret og konkurrencen ville blive begrænset betydeligt ved et forbud mod denne anvendelse. Hvordan en sådan brug af varemærket ved mindre indgreb i konkurrencen og en værdimæssigt set mindre betydelig begrænsning af forbrugerens ejendomsret skulle bedømmes, skal der ikke tages stilling til her.

30 — Forslaget til afgørelse i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 16, punkt 102.

31 — Generaladvokat Poiares Maduros forslag til afgørelse i sagen Google France og Google, nævnt ovenfor i fodnote 16, punkt 103.

32 — Jf. dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 62.

69. De første fire spørgsmål skal derfor besvares med, at indehaveren af varemærketen til en som varemærke registreret gasflaske ikke kan modsætte sig en anden virksomheds salg af gas i eksemplarer af denne flaske, som han forinden har bragt i omsætning, hvis det gøres tilstrækkelig klart, at den solgte gas ikke hidrører fra ham, og at der heller ikke er en forbindelse til ham.

B — *Det femte spørgsmål*

70. Med det femte spørgsmål ønsker den forelæggende ret at få oplyst, om sagen skal bedømmes anderledes, hvis forbrugeren selv henvender sig direkte til den virksomhed, der genpåfylder gasflaskerne, og mod betaling for gassen får ombyttet en tom kompositflaske med en tilsvarende genpåfyldt flaske, eller mod betaling får fyldt gas på den medbragte kompositflaske.

71. Den første situation udviser ingen væsentlige forskelle fra den hidtil diskuterede konstellation: Den virksomhed, der genpåfylder gasflaskerne, sælger gas i en flaske, som en anden virksomhed har fået registreret som varemærke.

72. Den anden situation er efter de faktiske oplysninger i anmodningen om præjudiciel afgørelse fiktiv. I hovedsagen er der ikke tale om den situation, at kunden lader præcis sin egen flaske genpåfylde, men derimod den situation, at tomme flasker bliver ombyttet med genopfyldte. Efter parternes forklaringer er dette også urealistisk, da der kun findes meget få anlæg, hvori gasflasker påfyldes, hvor forbrugerne kan indlevere en flaske direkte til påfyldning. Da Domstolen ikke besvarer hypotetiske spørgsmål [33], kan dette delspørgsmål ikke antages til realitetsbehandling.

33 — Fast retspraksis, jf. blot Domstolens dom af 22.12.2010, sag C-77/09, Gowan Comércio, Sml. I, s. 13533, præmis 25.

## V — Forslag til afgørelse

73. Jeg foreslår derfor Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål således:

»Indehaveren af varemærkeretten til en som varemærke registreret gasflaske kan ikke modsætte sig en anden virksomheds salg af gas i eksemplarer af denne flaske, som han forinden har bragt i omsætning, hvis det gøres tilstrækkeligt klart, at den solgte gas ikke hidrører fra ham, og at der heller ikke er en forbindelse til ham.«