FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO
fremsat den 9. oktober 1990 *

Hr. afdelingsformand,
de herrer dommere,

1. Den forelæggende rets spørgsmål vedrører anvendelsen i samhandelen i Fællesskabet af det velkendte tegn, der består af et R i en lille cirkel — herefter benævnt »(R)-tegnet« — og som anvendes sammen med et behørigt registreret varemærke. Tegnet er ikke et kendetegn, men skal blot angive, at det pågældende varemærke er registreret. Det er således en oplysning, eller snarere en påmindelse til tredjemand, navnlig virksomhedens konkurrenter, om, at det pågældende varemærke er retligt beskyttet.

Anvendelsen af (R)-tegnet har sin oprindelse i USA, hvor den er retligt reguleret ved lov (US Trademark Law, Section 29). Medlemsstaternes retsordener og det første EØF-direktiv om varemærker [1] indeholder ikke særlige regler herom. I handelspraksis i næsten alle Fællesskabets medlemsstater er anvendelsen af dette tegn (eller et andet tegn eller en anden angivelse) imidlertid meget udbredt som middel til at gøre omverdenen bekendt med, at mærket er registreret.

Det kan ikke udelukkes, at der til anvendelsen af (R)-tegnet er knyttet retsvirkninger i visse medlemsstater, selv om der ikke findes udtrykkelige bestemmelser herom, og at tegnet derfor har en vis betydning for beskyttelsen af varemærker [2]. Men bortset fra den særlige betydning, som (R)-tegnet har i varemærkeretten, er det i hvert fald klart, at anvendelsen af tegnet generelt er undergivet reglerne om beskyttelse af tredjemands berettigede forventning og god markedsføringsskik, således som det også er tilfældet med andre kendetegn, der anvendes i forbindelse med markedsføringen af en vare.

2. Det er netop i denne sammenhæng, at den forelæggende rets spørgsmål hører hjemme. Sagen vedrører et italiensk produkt, hvis varemærke er behørigt registreret i Italien, og som er bragt i omsætning med (R)-tegnet. Produktet er herefter blevet eksporteret til Forbundsrepublikken Tyskland. Emballagen er — ud over (R)-tegnet, der også er påført selve produktet — forsynet med angivelser om producent, importør, brugsanvisning, størrelse og fremstillings- og holdbarhedsdato.

Retten til at anvende varemærket i Tyskland som betegnelse for den omhandlede vare bestrides overhovedet ikke i det foreliggende tilfælde. Sagsøgeren har således ikke

* Originalsprog: italiensk.

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

2 — Det fremgår af en undersøgelse, som Domstolen har foretaget, at i hvert fald i Benelux-landene og Forbundsrepublikken Tyskland kan (R)-tegnet anvendes for at undgå, at varemærket »udvandes«.

påberåbt sig en ret til selve mærket i henhold til tysk lovgivning, og det er heller ikke gjort gældende, at der foreligger forveksling med lignende mærker. Sagsøgeren anfægter alene anvendelsen af (R)-tegnet ved varens markedsføring i Forbundsrepublikken Tyskland, idet dette efter sagsøgerens opfattelse vil kunne vildlede tredjemand med hensyn til, hvor mærket er registreret.

Søgsmålet støttes på § 3 i UWG (den tyske lov om forbud mod illoyal konkurrence), hvorefter den, der for at hævde sig over for konkurrenterne ved markedsføringen af sine produkter anvender urigtige angivelser, kan forbydes at anvende disse. Sagsøgeren og den forelæggende ret er af den opfattelse, at tredjemand på grund af (R)-tegnet bibringes den opfattelse, at det pågældende varemærke er registreret *i Tyskland* og derfor nyder beskyttelse dér. Med andre ord tillægger omverdenen (R)-tegnet en bestemt territorial betydning, således at tegnet opfattes som en angivelse af, at varemærket ikke blot er registreret, men at det er registreret i Forbundsrepublikken Tyskland. Omverdenen får således en forkert oplysning, når varemærket, der efterfølges af (R)-tegnet, ikke er registreret i Forbundsrepublikken, men i en anden stat. Omverdenen gives herved det indtryk, at mærket er retligt beskyttet, selv om dette ikke er tilfældet.

Følgelig må det i henhold til § 3 i UWG anses for forbudt i Tyskland at bringe en vare i omsætning, der er indført fra en anden medlemsstat, og hvis varemærke efterfølges af (R)-tegnet, når mærket er behørigt registreret i udførselslandet, men ikke i Tyskland.

Den forelæggende rets spørgsmål går ud på, om et sådant forbud er i overensstemmelse med Traktatens artikler 30 og 36.

3. Det er måske hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at påpege, at henvisningen til artikel 36 ikke er relevant i det foreliggende tilfælde. Som jeg allerede har sagt, drejer det sig i nærværende sag ikke om at beskytte en varemærkeret, men udelukkende om at sikre, at tredjemands berettigede forventning og god markedsføringsskik ikke krænkes, fordi varerne markedsføres på en vildledende måde. Det må derfor vurderes alene på grundlag af artikel 30 — og navnlig de »uomgængelige hensyn«, der fremgår af Domstolens »Cassis de Dijon«-dom — om det omhandlede forbud er i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Kommissionen har i denne forbindelse indledningsvis gjort et anbringende gældende. Den har anført, at det forbud, som retten har henvist til, ikke kan begrundes med eventuelle »uomgængelige hensyn«, idet forbuddet alene finder anvendelse på indførte produkter og derfor medfører forskelsbehandling[3]. Ifølge Kommissionen vil den forelæggende ret ved anvendelsen af § 3 i UWG sondre mellem, om det pågældende varemærke er beskyttet i henhold til tysk ret

3 — Som bekendt medfører en bestemmelses diskriminerende karakter, at de kriterier, der er opstillet i »Cassis de Dijon«-dommen, ikke kan anvendes (jf. f. eks. dom af 20.4.1983, Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft, 59/82, Sml. s. 1217).

eller alene i henhold til retten i en anden medlemsstat. Kommissionen har til støtte herfor henvist til Kohl-dommen (dom af 6. november 1984, 177/83, Sml. s. 3651).

På grundlag af det, jeg netop har sagt, finder jeg det vanskeligt ikke at anse det omhandlede forbud for en foranstaltning, der gælder »uden forskel«. Det er den tyske rets opfattelse, at anvendelsen af (R)-tegnet i henhold til de nationale regler om illoyal konkurrence kun er tilladt, hvis det pågældende varemærke er registreret i Forbundsrepublikken, men dette krav stilles uanset varens oprindelse. Anvendelsen af (R)-tegnet er således i princippet tilladt for såvel indenlandske produkter som produkter, der er indført fra andre medlemsstater. Modsat kan hverken indenlandske produkter eller indførte produkter bringes i omsætning med (R)-tegnet, hvis varemærket kun er registreret i en anden medlemsstat.

Jeg mener derfor, at der er en klar forskel mellem nærværende sag og den anførte Kohl-sag. I sidstnævnte sag drejede det sig om et forbud mod at anvende et kendetegn, fordi der kunne »ske en forveksling med hensyn til, om varerne er af *indenlandsk eller udenlandsk oprindelse*« (min fremhævelse). I den foreliggende sag er formålet med forbuddet derimod at undgå, at der sker forveksling med hensyn til, hvor varemærket er registreret og beskyttet, uden at det tillægges betydning, om varerne er af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse.

Det er klart, at forbuddets restriktive virkning navnlig rammer indførte varer. Jeg mener imidlertid, at Domstolens praksis på dette område er entydig. Det forhold, at en national foranstaltning, der har »beskyttende virkninger« på hjemmemarkedet, er til skade for indførte varer, er ikke tilstrækkeligt til at udelukke, at selve foranstaltningen »anvendes uden forskel« (jf. dom af 13. marts 1984, Prantl, præmis 21, 16/83, Sml. s. 1299). Virkningen på de indførte varer har kun betydning ved bedømmelsen af, om de pågældende regler er en hindring for samhandelen og således falder inden for artikel 30's anvendelsesområde.

Det er således min opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde er tale om en foranstaltning, der »anvendes uden forskel«, idet det drejer sig om et forbud — på et område, hvor der ikke findes fællesskabsregler — mod anvendelsen af et bestemt kendetegn, og dette forbud anvendes ensartet på indenlandske og indførte varer.

4. En foranstaltning af denne karakter er ikke i sig selv uforenelig med fællesmarkedet. Fællesskabsretten hindrer således principielt ikke (dom af 22. januar 1981, Dansk Supermarked mod Imerco, 58/80, Sml. s. 181), »at man i en medlemsstat anvender de i denne stat gældende markedsføringsregler for varer, der indføres fra andre medlemsstater. Heraf følger, at forhandlingen af importerede varer kan forbydes, når de forhold, hvorunder salget sker, er i strid med, hvad man i importstaten anser for god og loyal handelsbrug«.

Det forekommer mig imidlertid lige så klart, at de fællesskabsretlige forpligtelser — og navnlig det grundlæggende princip om frie varebevægelser — sætter materielle grænser for medlemsstaternes kompetence på dette område. Iagttagelsen af dette princip medfører, at nationale foranstaltninger, der begrænser samhandelen, kun kan anvendes til skade for indførslen af varer, der lovligt er fremstillet og bragt i omsætning i oprindelseslandet, hvis foranstaltningerne virkelig er »nødvendige« af hensyn til formål som forbrugerbeskyttelse og god markedsføringsskik.

Dette gælder navnlig for nationale bestemmelser om varers udformning og markedsføring (hvortil efter min opfattelse hører reglerne om bestemte kendetegn). Hvis disse regler udstrækkes til også at gælde indførte varer, kan de gøre afsætningen vanskeligere eller mere bekostelig, idet varernes udformning som følge heraf må ændres for at opfylde visse krav, der gælder i bestemmelseslandet [4].

Domstolen har senere nærmere fastlagt disse principper, der følger af en omfattende praksis, og Domstolen har understreget, at »under en fælles markedsordning skal hensynet til forbrugerbeskyttelse og god handelsskik... sikres under gensidig respekt af traditionelle sædvaner, der loyalt anvendes i forskellige medlemsstater« (jf. dom af 4. december 1986, Kommissionen mod Tyskland, 179/85, Sml. s. 3879, og Prantl-dommen, anført ovenfor).

5. Med hensyn til det foreliggende tilfælde bemærker jeg for det første, at det af forelæggelseskendelsen klart fremgår, hvorledes anvendelsen af det omhandlede forbud vil begrænse samhandelen. Såfremt det er forbudt at bringe produkter, hvis varemærke ikke er registreret i Tyskland, i omsætning med (R)-tegnet, fordi det er vildledende, må virksomheder, hvis varemærket er registreret i en anden medlemsstat, for at kunne eksportere til Forbundsrepublikken enten *helt* fjerne (R)-tegnet, lade mærket registrere i Forbundsrepublikken eller påføre produktet en utvetydig angivelse af, i hvilken medlemsstat mærket er registreret, f.eks. »(R) in Italy« *el. lign.*

Varen kan i ingen af de tre tilfælde indføres i den samme udformning, som lovligt anvendes for varen i oprindelseslandet. De hindringer for de frie varebevægelser, der følger heraf, er navnlig vigtige på grund af følgende omstændigheder:

— Det omhandlede forbud vedrører ikke en bestemt type varer, men alle mulige varetyper. Da (R)-tegnet er meget ud-

4 — Artikel 30 er i denne forbindelse anset for anvendelig på nationale foranstaltninger, der anvendes uden forskel, men som for indførte varers vedkommende stiller krav om, at etiketten ændres, således at en bestemt betegnelse anvendes (dom af 16.12.1980, Fietje, 27/80, Sml. s. 3839), at forsyne varerne med bestemte stempler (dom af 22.6.1982, Robertson, 220/81, Sml. s. 2349), at ændre emballagen for at bringe denne i overensstemmelse med en foreskrevet, særlig emballageform (dom af 10.11.1982, Rau, 261/81, Sml. s. 3961), eller at ændre den flasketype, som traditionelt anvendes i oprindelseslandet, i henhold til nationale bestemmelser i indførselslandet, hvor flaskeformen (Bocksbeutel) er forbeholdt vin fra et bestemt område (dom af 13.3.1984, Prantl, Sml. s. 1299).

bredt internationalt, er det klart, at det omhandlede forbud kan ramme samhandelen med et hvilket som helst land.

— Virksomhederne må påregne yderligere omkostninger for at tilpasse sig de tyske regler (registrering i Tyskland eller ændring af varens udformning), således at de indførte varer stilles dårligere.

— Ændring af varens udformning er særlig vanskelig — eller umulig — når (R)-tegnet ikke kun fremgår af emballagen, men også er påtrykt selve varen (som det er tilfældet i den foreliggende sag).

— Producenten forestår ofte ikke selv udførslen, der sker gennem uafhængige mellemhandlere, og disse har normalt ikke ret til ensidigt at ændre varen for at tilpasse den de tyske regler.

Jeg må endvidere tilføje, at såfremt tilsvarende forbud blev nedlagt i de andre medlemsstater, ville dette medføre en alvorlig hindring for samhandelen i Fællesskabet med varer, der retmæssigt og traditionelt bringes i omsætning i oprindelseslandet med det omhandlede kendetegn. Hvis f.eks. en italiensk domstol fandt, at den måtte anvende reglerne om beskyttelse mod illoyal konkurrence på samme måde som den tyske ret i det foreliggende tilfælde, kunne varer, der lovligt bringes i omsætning i Tyskland med (R)-tegnet, ikke indføres til Italien. Såfremt det omhandlede forbud bliver almindeligt, vil det med andre ord medføre en opdeling af de nationale markeder.

6. Det er heller ikke min opfattelse, at forbuddet kan anses for »nødvendigt« på grund af de uomgængelige hensyn, der er anerkendt af fællesskabsretten. Da forbuddet er baseret på § 3 i UWG kan dets formål ganske vist teoretisk set både være forbrugerbeskyttelse (i vid forstand som omfattende beskyttelsen af tredjemands berettigede forventning generelt mod vildledende angivelser eller udformning) og beskyttelse af god markedsføringsskik (såfremt en vares vildledende udformning kan begunstige en konkurrent utilbørligt på en andens bekostning).

Det er imidlertid også rigtigt, at den frie bevægelighed for varer som den omhandlede — ved en nærmere gennemgang — ikke reelt synes at kunne vildlede omverdenen og dermed fordreje konkurrencen.

I denne forbindelse bemærker jeg indledningsvis, at det er åbenbart, at det omhandlede produkt er blevet forsynet med

(R)-tegnet i overensstemmelse med en international handelspraksis, der ikke har givet anledning til problemer, selv om den er meget udbredt. (R)-tegnet anvendes således normalt i den internationale samhandel for generelt at angive, at det dertil knyttede varemærke er registreret, uden at det har nogen geografisk betydning. Det er i overensstemmelse hermed, at det omhandlede mærke — i modsætning til andre kendetegn, der er udtrykt på et bestemt sprog — netop er karakteriseret ved, at det er et internationalt anvendt tegn, og at det derfor anvendes på produkter, hvis varemærke er registreret i mange forskellige lande.

Selv om forbrugeren tillægger det en vis betydning, at varemærket er registreret, er det i hvert fald uden betydning for ham, hvor det er registreret. Registrering sker ganske vist ikke overalt efter samme fremgangsmåde (der er reguleret af de nationale lovgivninger, som endnu ikke er harmoniseret på fællesskabsplan), men disse forskelle vedrører imidlertid registreringsproceduren, og har, som det er fremgået under retsmødet, i hvert fald ikke nogen betydning — heller ikke indirekte — for garantierne for varens kvalitet.

På grundlag af det anførte er det for det første min opfattelse, at der i den foreliggende sag ikke er nogen risiko for vildledning af forbrugerne i snæver forstand, dvs. for køberne af de varer, der er forsynet med (R)-tegnet. Som Kommissionen har anført, er (R)-tegnet efter sin funktion en tilkendegivelse, der ikke er rettet til forbrugerne, men i det væsentlige til andre virksomheder og navnlig til konkurrenter til den virksomhed, der anvender tegnet. Denne opfattelse bestyrkes af den erfaring, at (R)-tegnet og andre tilsvarende angivelser ofte indtager en ganske underordnet plads i varens udformning, idet sådanne angivelser næsten ikke er synlige for køberne.

Selv i det — efter min opfattelse rent teoretiske — tilfælde, at forbrugeren tillægger det en vis betydning, at varemærket er registreret i et bestemt land, er der intet, der hindrer producenten i på eget initiativ at give kunden den ønskede oplysning. Selv i dette teoretiske tilfælde er det således klart, at det omhandlede forbud er uforholdsmæssigt indgribende.

I virkeligheden er det ikke særligt vigtigt for forbrugeren at vide, at et bestemt varemærke er registreret. Det, der i givet fald interesserer ham, er sikkerheden for, at et varemærke (uanset om det er forsynet med et registreringstegn) ikke er forfalsket, og at det ikke forveksles med lignende mærker.

For det andet er der heller ikke en reel risiko for vildledning af dem, som oplysningen om, at varemærket er registreret, er rettet til, nemlig virksomhederne. Den foreliggende ret har vedrørende dette punkt anført, at en anvendelse af (R)-tegnet, der afviger fra den traditionelle nationale brug, undergraver disses berettigede forventning. Virksomhederne går ud fra, at varemærker, der efterfølges af (R)-tegnet, er registreret i Forbundsrepublikken Tyskland, og at der derfor er knyttet en særlig *retsvirkning* her-

til. Hvis varer med (R)-tegnet, hvis varemærke ikke er registreret i Forbundsrepublikken Tyskland, bringes i omsætning, vildledes omverdenen, såfremt de med mærket forbinder en retlig beskyttelse, som i virkeligheden ikke består.

Erfaringen viser imidlertid, at en kyndig og omhyggelig erhvervsdrivende, der vil markedsføre et produkt og derfor er interesseret i at vide, om et bestemt varemærke er registreret og således har den hertil knyttede retlige beskyttelse, først undersøger i de offentlige registre, hvorledes mærkets retsstilling er, uanset om en sådan vare er forsynet med (R)-tegnet. Den retlige beskyttelse af sådanne, normalt omhyggelige virksomheder, er således reelt ikke betinget af — og kan endnu mindre undergraves af — at varer med (R)-tegnet, hvis varemærke ikke er registreret i det land, hvor varen markedsføres, omsættes frit. Selv uden det omhandlede forbud løber disse virksomheder således ikke en risiko for at blive vildledt med hensyn til, om et bestemt varemærke er registreret, og derfor heller ikke med hensyn til omfanget af deres egne markedsføringsrettigheder. Af samme grund mener jeg, at der ikke er fare for konkurrencefordrejning, selv om det anfægtede forbud ikke nedlægges.

Selv om tredjemand i en medlemsstat antager, at (R)-tegnet kun kan angive, at der er sket registrering i dette land og automatisk derudfra drager slutninger med hensyn til egne markedsføringsrettigheder (det er værd at bemærke, at den tyske regering betvivler dette), må det understreges, at denne opfattelse ikke kan nyde en så vidtgående beskyttelse, at de frie varebevægelser herved sættes på spil.

I et enhedsmarked, hvor der naturligt er en stor grad af liberalisering af samhandelen, kan der ikke skabes en beskyttelse af tredjemand alene af nationale grunde. Det er endog normalt, at tredjemands meninger og forestillinger — og deres beskyttelse — ændres gradvis i takt med markedernes stigende integration.

Det er i overensstemmelse hermed, at Domstolen har udtalt, at

»forbrugernes forestillinger, som kan veksle fra medlemsstat til medlemsstat, i tidens løb også [vil] gennemgå en vis udvikling inden for samme medlemsstat. Et fælles marked er en af de væsentligste faktorer til fremme af en sådan udvikling« [5].

Jeg mener, at disse principper fuldt ud kan anvendes i det foreliggende tilfælde.

5 — Dom af 12.3.1987, Kommissionen mod Tyskland, præmis 32 (178/84, Sml. s. 1227).

7. Jeg foreslår herefter, at Domstolen besvarer de stillede spørgsmål således:

»Traktatens artikel 30 er til hinder for, at der i medfør af en national bestemmelse om illoyal konkurrence, som f. eks. § 3 i UWG, nedlægges forbud mod, at en vare, der er forsynet med (R)-tegnet, bringes i omsætning i en medlemsstat, når varens betegnelse ikke er registreret som varemærke i denne medlemsstat.«