FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS
fremsat den 13. marts 1990 *

Høje Domstol.

I — Sagens baggrund

1. Denne sag er indbragt for Domstolen i form af en anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof. Sagen drejer sig navnlig om forholdet mellem henholdsvis princippet om de frie varebevægelser i EØF-Traktatens artikler 30-34 og undtagelserne hertil i Traktatens artikel 36, for så vidt angår restriktioner, »som er begrundet i hensynet til... beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret«. Nærværende sag følger efter sag 192/73, Van Zuylen mod HAG (Sml. 1974, s. 731). Denne sag og nærværende vil uundgåeligt blive kendt under betegnelserne HAG I og HAG II. Dette er nogle praktiske betegnelser, og jeg vil selv anvende dem.

2. Sagsøgeren i hovedsagen, HAG GF AG (herefter benævnt »HAG Bremen«), er et tysk selskab med hjemsted i Bremen. Det har eksisteret siden 1906, og på grundlag af opfindelsen af den første metode til fremstilling af koffeinfri kaffe har selskabet længe som sin vigtigste aktivitet haft fremstilling og salg af koffeinfri kaffe. I 1907 registrerede selskabet i sit navn varemærket »HAG« i Tyskland. Det følgende år blev det samme varemærke registret i selskabets navn i Belgien og Luxembourg. I 1927 stiftede HAG Bremen et 100%-ejet og fuldt ud kontrolleret datterselskab i Belgien under firmanavnet »Café HAG SA«. I 1935 overdrog selskabet de belgiske og luxembourgske varemærker til datterselskabet. I 1944 blev samtlige datterselskabets aktiver, herunder de belgiske og luxembourgske varemærker, beslaglagt som fjendtlig ejendom. Hele selskabet blev solgt til familien Van Oevelen. I 1971 blev varemærkerne, som på et tidspunkt var blevet omdannet til Benelux-varemærker, ovedraget til Van Zuylen Frères, et selskab med hjemsted i Liège.

3. Da HAG Bremen i 1972 begyndte at eksportere kaffe til Luxembourg under varemærket »Kaffee HAG«, anlagde Van Zuylen Frères sag ved en luxembourgsk domstol, idet selskabet gjorde gældende, at dets rettigheder blev krænket. Denne sag førte til den præjudicielle afgørelse i HAG I, hvori Domstolen udtalte:

»Det er uforeneligt med bestemmelserne om frie varebevægelser inden for fællesmarkedet at forbyde markedsføringen i en medlemsstat af en vare, der lovligt bærer et varemærke i en anden medlemsstat, udelukkende med den begrundelse, at der i den førstnævnte stat findes et tilsvarende varemærke med samme oprindelse.«

* Originalsprog: engelsk.

4. Konsekvenserne af denne afgørelse forekommer klare. Afgørelsen blev affattet så bredt, at det måtte efterlade det indtryk, at kunne Van Zuylen ikke på grundlag af sit Benelux-varemærke forhindre HAG Bremen i at sælge kaffe under denne betegnelse i Luxembourg (og ikke mindst i Belgien), ville HAG Bremen heller ikke på grundlag af sit tyske varemærke kunne forhindre Van Zuylen i at sælge på det tyske marked under brug af det samme varemærke. Van Zuylen forsøgte dog ikke noget sådant. I det næste ti-år kunne HAG Bremen uforstyrret benytte HAG-varemærket i Tyskland.

5. I 1979 blev Van Zuylen Frères opkøbt af et schweizisk selskab, der nu hedder Jacobs-Suchard AG, og som er den førende virksomhed på det tyske marked for kaffeprodukter. Ifølge HAG Bremens indlæg skilte Jacobs-Suchard AG sig af med størstedelen af Van Zuylens virksomhed inden for kaffebranchen og beholdte kun selskabets retlige eksistens og HAG-varemærkerne. Selskabet blev omdannet til et 100%-ejet datterselskab af Jacobs-Sucard AG under firmanavnet SA CNL-SUCAL NV (herefter benævnt »HAG Belgien«).

6. I 1985 begyndte HAG Belgien at sælge koffeinfri kaffe på det tyske marked under HAG-varemærket. HAG Bremen, der gør gældende, at »Kaffee HAG« i Tyskland har opnået status som et »berømt« mærke, og at selskabets produkt som følge af en ny fremstillingsproces er af en højere kvalitet end den kaffe, som HAG Belgien sælger, anlagde sag ved den kompetente tyske retsinstans med påstand om, at HAG Belgien tilpligtedes at undlade at krænke HAG Bremens varemærke. HAG Bremen fik medhold ved Landgericht Hamburg og — efter anke — ved Hanseatisches Oberlandesgericht. HAG Belgien ankede til Bundesgerichtshof, der i medfør af EØF-Traktatens artikel 177, stk. 3, har anmodet Domstolen om præjudicielt at afgøre følgende spørgsmål:

»1) Er det — når tillige henses til EØF-Traktatens artikel 222 — foreneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser (EØF-Traktatens artikler 30 og 36), at en virksomhed, der er hjemmehørende i medlemsstat A, på grundlag af sine indenlandske firma- og varemærkerettigheder modsætter sig indførsel af lignende varer fra en virksomhed, der er hjemmehørende i medlemsstat B, når disse varer i medlemsstat B lovligt er forsynet med en varebetegnelse, der

a) kan forveksles med det firmanavn og de varemærker, som den i stat A hjemmehørende virksomhed har beskyttelse for, og

b) det pågældende mærke oprindelig også i stat B tilhørte den i stat A hjemmehørende virksomhed — som registreret senere end det i stat A beskyttede mærke — og af denne virksomhed blev overdraget til et i stat B stiftet datterselskab inden for samme koncern, og

c) mærket, efter at datterselskabet var blevet konfiskeret i stat B, af denne stat som et aktiv i det beslaglagte datterselskab blev overdraget sammen med dette til en tredjemand,

der på sin side overdrog retten til varebetegnelsen til en virksomhed, hvis rettigheder er overgået til den virksomhed, som nu eksporterer varerne til stat A under den pågældende betegnelse?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det oplyst:

Har det betydning for svaret på ovennævnte spørgsmål, at det i stat A beskyttede kendetegn er blevet et 'berømt' mærke i denne stat, og det som følge af en særlig bekendthedskvalitet må antages, at der, hvis det samme kendetegn anvendes af en tredje virksomhed, ikke kan sikres forbrugerne oplysning om producenten på en måde, der ikke begrænser de frie varebevægelser?

3) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, ønskes det endvidere (alternativt) oplyst:

Er svaret det samme i tilfælde af, at forbrugerne i stat A ikke kun betragter det dér beskyttede kendetegn som en producentangivelse, men tillige hermed forbinder visse forestillinger om de pågældende mærkevarers egenskaber, navnlig med hensyn til kvaliteten, og de fra stat B under den samme betegnelse indførte varer ikke svarer til disse forventninger?

4) Såfremt alle tre ovenstående spørgsmål besvares benægtende, ønskes det oplyst:

Påvirker det bedømmelsen, såfremt de i spørgsmål 2 og 3 særligt nævnte betingelser er opfyldt kumulativt?«

Spørgsmål 1

II — De grundlæggende problemer, som spørgsmålet rejser

7. Anskuer man spørgsmål 1 i lyset af Domstolens afgørelse i HAG I, rejser det to ganske betydelige problemer. For det første rejser sagen det problem, om den såkaldte doktrin om »fælles oprindelse«, som Domstolen lagde til grund i HAG I, er holdbar. Selv om sagsforhold, hvor doktrinen finder anvendelse, kun sjældent vil opstå, således at følgerne af at opretholde, henholdsvis opgive, doktrinen vil være relativt begrænsede, er den eventualitet, at der foretages en kovending i forhold til tidligere praksis, et alvorligt og fundamentalt problem. For det andet rejser spørgsmålet problemstillinger, der går ud over doktrinen om fælles oprindelse, og som vil kunne få betydning for meget større kategorier af varemærker. Af forståelige grunde har parterne ikke udtømmende beskæftiget sig med disse fundamentale problemer. HAG Bremen, der fik medhold i HAG I, ønsker ikke nogen underkendelse af dommen. Selskabet ønsker blot at begrænse dommens rækkevidde. HAG Belgien gør derimod gældende, at den tidligere dom bør bekræftes, således at doktrinen bringes i anvendelse i den foreliggende sag. Dette er grunden til, at ingen af parterne har taget stilling til de grundlæggende problemstillinger, der vil være afgørende for, om det i HAG I fastlagte princip skal opretholdes. Heller ikke de andre procesdeltagere har udtømmende beskæftiget sig med disse problemstillinger. Før min stillingtagen til disse vil jeg indledningsvis gennemgå de relevante traktatbestemmelser og herefter

drøfte, hvilke hovedprincipper der kan udledes af Domstolens praksis vedrørende immaterielle rettigheder.

III — De relevante bestemmelser i Traktaten og i fællesskabslovgivningen

8. Traktatens artikel 30 lyder således:

»Kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er med forbehold af nedennævnte bestemmelser forbudt mellem medlemsstaterne.«

Traktatens artikel 36 indeholder følgende, for sagen relevante, bestemmelser:

»Bestemmelserne i artiklerne 30-34 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til... beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.«

Traktatens artikel 222 indeholder følgende bestemmelse:

»De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af denne Traktat.«

Endelig indeholder Traktatens artikel 85, stk. 1 — der ikke er direkte relevant i nærværende sag, men som man dog må have in mente, fordi der heri opstilles et af de afgørende kriterier ved vurderingen af, hvorvidt en bestemt handlemåde er retmæssig efter fællesskabsretten — følgende bestemmelse:

»Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for fællesmarkedet, er uforenelige med fællesmarkedet og er forbudt...«

9. Artiklerne 30 og 36 udtrykker en konflikt mellem to indbyrdes modstridende hensyn. På den ene side knæsætter artikel 30 og de følgende bestemmelser det grundlæggende princip om de frie varebevægelser. På den anden side opstiller artikel 36 en række retsbeskyttelsesgarantier for bl. a. immaterielle rettigheder, der som følge af deres geografiske beskaffenhed uundgåeligt skaber hindringer for de frie varebevægelser. Selve artikel 36 indeholder en delvis forklaring på, hvorledes den nævnte konflikt skal løses. Det fremgår klart af bestemmelsens ordlyd, at ikke alle handelsrestriktioner, der udspringer af immaterielle rettigheder, er undtaget fra forbuddet i artikel 30. For ikke at blive ramt af forbuddet må en restriktion for det første være »begrundet« i den i første punktum i artikel 36 forudsatte betydning. For det andet må restriktionen ikke »udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne«, jf. andet punktum i artikel 36.

10. EØF-Traktaten er en rammetraktat, og i overensstemmelse hermed er målsætningen ikke at fastlægge et udtømmende regelsæt, der regulerer spørgsmålet om immaterielle rettigheders stilling efter fællesskabsretten.

Traktaten er blot et skelet. Det kød, der skal formes uden på dette, er en opgave, der henhører under fællesskabslovgiver og Domstolen. Hvad angår varemærket, har lovgiver ikke været så aktiv, som det kunne have været tilfældet, idet lovgiver kun har taget to større initiativer, hvoraf det ene — den foreslåede rådsforordning om et EF-varemærke (EFT 1984, C 230, s. 1) — endnu ikke har båret frugt. Den eneste foranstaltning, der indtil nu er blevet vedtaget, er Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), herefter benævnt »varemærkedirektivet«. Dette direktivs betydning for sagen skal jeg senere vende tilbage til.

IV — De principper, der er fastlagt ved Domstolens praksis

11. Som følge af den beskedne lovgivningsindsats vedrørende varemærker og immaterielle rettigheder i almindelighed er det i første række Domstolen, der har måttet påtage sig opgaven med at afveje de indbyrdes modstridende hensyn i henholdsvis Traktatens artikel 30 og artikel 36. Domstolen har opstillet tre grundlæggende principper, der har spillet en afgørende rolle inden for det samlede retsområde, som immaterialretten er udtryk for, og oprindelsen til alle tre finder man i dommen i sag 78/70, Deutsche Grammophon mod Metro (Sml. 1971, s. 125).

i) Traktaten er ikke til hinder for immaterielle rettigheders bestående, men under visse omstændigheder kan udøvelsen af sådanne rettigheder dog blive begrænset som følge af forbuddene i Traktaten (jf. f. eks. Deutsche Grammophon, præmis 11).

ii) Artikel 36 indeholder kun hjemmel til at gøre undtagelser fra princippet om de frie varebevægelser i det omfang, sådanne undtagelser er nødvendige for at beskytte rettigheder, som er omfattet af den særlige genstand for den pågældende form for immaterielle rettighed (Deutsche Grammophon, a. st.). Måske er den væsentligste fordel ved denne formel, bortset fra, at den indsnævrer omfanget af de i artikel 36 hjemlede undtagelser, at den gør det muligt at drage hårfine sondringer på grundlag af den form for immateriel rettighed, der er tale om.

iii) Den eneret, som indehaveren af en immateriel rettighed har, udtømmes, for så vidt angår de pågældende produkter, når indehaveren bringer dem i handelen hvor som helst på det fælles marked. Sagt mere uddybende, »indehaveren af en industriel og kommerciel ejendomsret, der er beskyttet af en medlemsstats lovgivning, [kan] ikke påberåbe sig denne lovgivning for at modsætte sig indførsel eller forhandling af en vare, der lovligt er bragt på markedet i en anden medlemsstat af rettens indehaver selv, med hans samtykke eller af en person, der står i et retligt eller økonomisk afhængighedsforhold til denne indehaver« (jf. f. eks. sag 144/81, Keurkoop mod Nancy Kean Gifts, Sml. 1982, s. 2853, 2873, en af de mange sager, hvori det for første gang i Deutsche Grammophon-sagen fastlagte princip er blevet gentaget).

12. Herudover har Domstolen udviklet det princip, at rettigheder, som efter national ret er knyttet til et varemærke (eller formentlig enhver anden form for immateriel rettighed), ikke må udøves på en måde, der undergraver Traktatens konkurrenceregler (forenede sager 56/64 og 58/64, Consten og Grundig mod Kommissionen, Sml. 1965-1968, s. 245, på s. 258, sag 35/83,

BAT mod Kommissionen, Sml. 1985, s. 363, på s. 385). Udøvelsen af sådanne rettigheder må ikke fremstå som et resultat af en aftale eller samordnet praksis, der i strid med Traktatens artikel 85 har til formål eller til følge at afskærme eller opdele det fælles marked (jf. sag 51/75, EMI Records mod CBS United Kingdom, Sml. 1976, s. 811). Navnlig må indehaveren af et varemærke ikke benytte dette på en sådan måde, at der opstår »uigennemtrængelige grænser mellem medlemsstaterne« i form af en overdragelse af varemærket til forskellige personer i forskellige medlemsstater (sag 40/70, Sirena mod Eda, Sml. 1971, s. 7, på s. 12, præmis 10).

13. Det er på denne baggrund, at der må ske en vurdering af doktrinen om fælles oprindelse, hvorefter det gælder, at når lignende eller identiske varemærker med samme oprindelse ejes af forskellige personer i forskellige medlemsstater, kan indehaveren af et af varemærkerne ikke på grundlag af dette modsætte sig import af varer, der lovligt er bragt i handelen under det andet varemærke af dettes indehaver i en anden medlemsstat. Doktrinen om fælles oprindelse blev fastlagt af Domstolen i HAG I og gentaget i sag 119/75, Terrapin mod Terranova (Sml. 1976, s. 1039). Udfaldet af HAG II vil i vidt omfang afhænge af, om doktrinen anerkendes som et gyldigt fællesskabsretligt princip.

14. Sætter man de fire ovennævnte principper og doktrinen om fælles oprindelse op mod bestemmelserne i Traktatens artikler 30, 36, 85 og 222, kan man ikke undgå at lægge mærke til en vis ulighed. Mens de fire principper med rimelighed kan udledes af de nævnte traktatbestemmelser, er det betydeligt vanskeligere i disse at finde et klart grundlag for doktrinen om fælles oprindelse. Sondringen mellem en rettigheds bestående og dens udøvelse, der fremgår af det første princip, følger af ordlyden af artikel 36, og måske artikel 222. Det er i denne sammenhæng mindre væsentligt, hvorvidt artikel 222, således som det nogle gange anføres, opstiller en ejendomsretlig garanti, der minder om dem, som er indeholdt i mange nationale forfatninger, således at fællesskabsretten ikke kan undergrave immaterielle ejendomsrettigheders bestående. Dette fremgår allerede af artikel 36, der udtrykkeligt garanterer sådanne rettigheder, og det er efter min opfattelse ufornødent at inddrage artikel 222 som en selvstændig bestemmelse. Men det fremgår lige så klart af den begrænsede karakter af undtagelsesreglen i artikel 36, at der er omstændigheder, hvorunder forbuddet i artikel 30 alligevel vil finde anvendelse på udøvelsen af rettigheden. Begrebet særlig genstand i det andet princip er afgørende i forbindelse med sondringen bestående / udøvelse, idet det gør det muligt, for så vidt angår hver enkelt form for immateriel rettighed, at afgøre, under hvilke omstændigheder udøvelsen af rettigheden er forenelig med fællesskabsretten. Det tredje princip, dvs. konsumptionsprincippet, er også solidt rodfæstet i artiklerne 30 og 36. Uden dette princip ville erhvervsdrivende, således som Domstolen anførte i dommen i Deutsche Grammophon-sagen, kunne afskærme nationale markeder og handle »i strid med Traktatens hovedformål«. En forholdsregel, der beskytter noget sådant, ville åbenbart ikke være »begrundet« efter første punktum i artikel 36. Hvad angår det fjerde af de ovenfor nævnte principper, er der tale om en ligefrem anvendelse af artikel 85.

15. Hvad nu med doktrinen om fælles oprindelse? Det er betydeligt vanskeligere at finde et grundlag for dette princip i Traktaten. Man må lede forgæves efter et grundlag

i Traktaten for den antagelse, at indehaveren af et varemærke ikke skulle kunne modsætte sig import af varer fremstillet af en indehaver af et tilsvarende varemærke i en anden medlemsstat, udelukkende fordi de pågældende to mærker har samme oprindelse. Uden her og nu at ville foregribe min stillingtagen til spørgsmålet, vil jeg fremhæve, at et fællesskabsretligt princip, der ikke har noget åbenbart grundlag i Traktaten, må anses for at være af forholdsvis tvivlsom herkomst.

V — Hvad er varemærker, og hvilken funktion har de?

16. Før jeg går videre med en drøftelse af spørgsmålet om, hvilket, hvis noget overhovedet, grundlag der kan findes for det i HAG I fastlagte princip om fælles oprindelse, må jeg fremkomme med nogle indledende bemærkninger vedrørende Domstolens opfattelse i tidligere sager med hensyn til varemærkers beskaffenhed og funktion. Med lidt bagklogskab kan der i den tidligere praksis spores en ubegrundet negativ holdning med hensyn til varemærkers værdi. Således udtalte generaladvokat Dutheillet de Lamothe i Sirena-sagen (40/70, Sml. 1971, s. 7, på s. 17) følgende:

»De interesser, der skal beskyttes ved lovgivningen om opfindelsespatenter, er økonomisk og menneskeligt set mere respektable end dem, som sikres af et varemærke.

...

Ud fra et menneskeligt synspunkt er det sikkert, at den gæld, som samfundet kan stå i til 'opfinderen' af navnet Prep Good Morning [et barbercreme-mærke], ikke er af samme karakter, for at sige det mildt, som den, der påhviler menneskeheden over for opfinderen af penicillinet.«

Man finder et ekko af disse bemærkninger i dommen (præmis 7):

»Udøvelsen af varemærketretten kan i vidt omfang bidrage til opdeling af markederne og således påvirke de frie varebevægelser mellem stater, der er væsentlige for fællesmarkedet; mærketretten kan i øvrigt udsondres i så henseende fra andre industrielle og kommercielle rettigheder ved, at de gennem disse beskyttede hensyn som oftest er af større interesse og værdi end de, som står i forbindelse med et simpelt varemærke.«

17. Det er bemærkelsesværdigt, at denne opfattelse med hensyn til varemærkers og andre former for immaterielle rettigheders relative værdi var baseret på en uheldig sammenligning mellem et ret uinteressant varemærke og en af de betydeligste opdagelser i lægevidenskabens historie. Andre sammenligninger kunne have ført til andre og for varemærker mere favorable resultater. Sandheden er, i hvert fald ud fra en økonomisk betragtning, og måske også »menneskeligt set«, at varemærkerettigheder ikke er mindre vigtige, og ikke mindre beskyttelsesværdige, end andre former for immaterielle rettigheder. De er, for at citere en forfatter, »hverken mere eller mindre end grundlaget for størstedelen af den konkurrence, der udøves på markedet« (W. R. Cornish, *Intellectual property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, anden udgave, 1989, s. 393).

18. Som tilfældet er med patenter, finder varemærkerettigheder deres grundlag i en

harmonisk afvejning mellem offentlige og private interesser. Mens patenter belønner opfinderens kreativitet og dermed stimulerer videnskabeligt fremskridt, belønner varemærkerettigheder den producent, der til stadighed fremstiller produkter af høj kvalitet, og varemærker bidrager dermed til den økonomiske udvikling. Uden en beskyttelse af varemærker ville der kun være et meget lille incitament for producenter til at udvikle nye produkter eller til at opretholde kvaliteten af allerede eksisterende. Varemærker har denne effekt, fordi de for forbrugerne fremstår som en garanti for, at alle varer, der er forsynet med et bestemt varemærke, er fremstillet af, eller under kontrol af, den samme producent og derfor må formodes at være af samme kvalitet. Den garanti med hensyn til kvaliteten, som et varemærke indebærer, er selvsagt ikke absolut, da det står producenten frit for at ændre kvaliteten. Hvis han gør dette, er det imidlertid på egen risiko, og det er ham — og ikke hans konkurrenter — der vil mærke følgerne af en eventuel faldende kvalitet. Selv om varemærker således ikke skaber nogen *retlig* garanti for kvaliteten — manglen herpå kan have vildledt nogle til at undervurdere deres betydning — så skaber de dog økonomisk set en sådan garanti, som forbrugerne dagligt reagerer på.

19. Et varemærke kan kun udfylde den rolle, såfremt der er tale om en eneret. Så snart indehaveren bliver tvunget til at dele mærket med en konkurrent, mister han kontrollen over den goodwill, der er forbundet med mærket. Hans egne produkters omdømme vil lide skade, såfremt konkurrenten sælger produkter af lavere kvalitet. Set fra et forbrugersynspunkt vil der være lige så uønskede konsekvenser, fordi det signal, som varemærket udsender, vil miste klarhed. Forbrugeren vil blive forvirret og vildledt.

20. Jeg tilføjer, at Domstolen kort efter HAG I ændrede opfattelse og anerkendte denne dobbelte funktion, som varemærker har — således at de dels beskytter indehaverens goodwill, dels forhindrer forvirring og skuffelse hos forbrugeren, jf. herved sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop (Sml. 1974, s. 1183). Jeg vil på et passende tidspunkt komme ind på senere praksis. Den tidligere, mere negative, opfattelse med hensyn til varemærker kan imidlertid meget vel i sig selv bidrage til at forklare afgørelsen i HAG I.

VI — Den manglende begrundelse for doktrinen om fælles oprindelse i HAG I

21. Da der er så lidt belæg i Traktaten for doktrinen om fælles oprindelse og intet i tidligere praksis, der antyder eksistensen af et sådant princip, kunne man måske forvente i Domstolens dom i HAG I at finde en detaljeret og overbevisende angivelse af Domstolens begrundelse for at indføre dette nye princip i fællesskabsretten. Dette er ikke tilfældet. Begrundelsen indskrænker sig til følgende ti korte præmisser (præmisserne 6-15):

»6. I henhold til Traktatens og især artikel 30's bestemmelser om de frie varebevægelser er indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning forbudt;

7. ifølge ordlyden af artikel 36 er disse bestemmelser dog ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, som er begrundet i beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret;

8. det fremgår imidlertid af samme artikel, særlig af 2. punktum, såvel som af konteksten, at Traktaten ganske vist ikke berører industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder, som er anerkendt af en medlemsstats lovgivning, men at udøvelsen af disse rettigheder ikke desto mindre efter omstændighederne kan rammes af Traktatens forbud;

9. selv om artikel 36 hjemler en undtagelse fra et af fællesmarkedets grundlæggende principper, tillader den kun afvigelser fra princippet om frie varebevægelser i det omfang, de er begrundet i hensynet til beskyttelsen af de rettigheder, der udgør denne ejendomsrets særlige genstand;

10. under alle omstændigheder beskytter anvendelsen af lovgivningen om varemærkebeskyttelse således den retmæssige mærkeindehaver mod efterligninger fra personer, der ikke har nogen form for juridisk ret.

11. Udøvelsen af varemærkeretten er egnet til at bidrage til markedsopdelingen og følgelig til at hæmme de frie varebevægelser mellem medlemsstaterne, så meget mere som den til forskel fra andre industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder ikke er underkastet tidsmæssige begrænsninger;

12. det kan derfor ikke tillades, at varemærkerettens eksklusive karakter, som kan være en følge de nationale lovgivningers territoriale begrænsning, gøres gældende af en indehaver af et varemærke for at forbyde, at varer, der er fremstillet fuldt lovligt i én medlemsstat, bringes i omsætning i en anden medlemsstat under det samme varemærke af samme oprindelse;

13. et sådant forbud, som opretholder den indbyrdes isolering af de nationale markeder, ville krænke et af Traktatens væsentligste mål, sammenslutningen af de nationale markeder til et enhedsmarked;

14. selv om det på et sådant marked er hensigtsmæssigt at angive et varemærkes oprindelse, kan en sådan oplysning af forbrugerne sikres uden at begrænse de frie varebevægelser;

15. det er derfor uforeneligt med bestemmelserne om de frie varebevægelser inden for fællesmarkedet, at det i en medlemsstat forbydes at bringe en vare i omsætning, som lovligt bærer et varemærke i en anden medlemsstat, udelukkende med den begrundelse, at der i den førstnævnte stat findes et tilsvarende varemærke med samme oprindelse.«

22. Jeg må erkende, at jeg ikke på nogen måde finder denne begrundelse overbevisende. Med al respekt må jeg sige, at den er mangelfuld i flere henseender.

— For det første lægges vægten fra starten på andet punktum i artikel 36, der ikke var relevant, idet det ikke i alvor kunne hævdes, at Van Zuylens brug af varemærket udgjorde »et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne«.

— For det andet er begrundelsen mangelfuld derved, at Domstolen efter i præmis 9 at have anført, at artikel 36 kun hjemler undtagelser, der er begrundet i hensynet til en beskyttelse af de rettigheder, som omfattes af den særlige genstand for den pågældende form for immate-

rielle rettighed, undlader at fastlægge, hvad den særlige genstand for en varemærkerettighed er. Det var således først adskillige måneder senere, nemlig i sin dom i sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, jf. ovenfor, at Domstolen for første gang fastlagde den særlige genstand for varemærkerettigheder.

— For det tredje støtter udtalelsen i præmis 11 om, at »udøvelsen af varemærkeretten er egnet til at bidrage til markedsopdelingen«, ikke resultatet, fordi det anførte lige så vel gælder enhver form for immateriel rettighed, der er begrænset til en medlemsstats område. Hvad angår bemærkningen om, at varemærkerettigheder ikke er tidsbegrænsede, er det rigtigt, at disse rettigheder på dette punkt potentielt er mere permanente, for så vidt angår deres virkninger. Heroverfor står imidlertid, at varemærker i en anden henseende er mindre undergravende for de frie varebevægelser og konkurrencen end visse andre former for immaterielle rettigheder som f. eks. patenter, ophavsrettigheder og mønsterrettigheder. Mens disse former for rettigheder tillægger indehaveren en ret til fuldstændigt at udelukke en konkurrents produkter fra markedet, giver et varemærke blot indehaveren ret til at udelukke varer forsynet med det pågældende mærke. En konkurrent har ubegrænset adgang til markedet, når blot han anvender et andet mærke.

— For det fjerde er begrundelsen mangelfuld, idet den i præmis 12 anførte slutning simpelt hen ikke følger af de anførte præmisser. Meningen med den foregående præmis må antages at være, at når et varemærke ejes af flere — dvs. tilhører forskellige personer i forskellige medlemsstater — vil dette kunne bidrage til en opdeling af markederne. Men denne uønskede konsekvens vil altid komme på tale, når der er flere indehavere (og også i tilfælde af, at særskilte, men lignende, varemærker består side om side), uanset om varemærkerne har haft samme oprindelse. Hvorfor lagde Domstolen da så meget vægt på det nævnte forhold? I virkeligheden er den væsentligste mangel ved dommen i HAG I, at Domstolen intetsteds forklarede, hvorfor den blotte omstændighed, at varemærkerne havde samme oprindelse, var relevant, når der ikke forelå nogen aftale om en opdeling af markedet. Jeg bemærker her, at Domstolen i præmis 5 i dommen udtalte, at artikel 85 ikke fandt anvendelse, da der ikke var »nogen som helst forbindelse af juridisk, finansiel, teknisk eller økonomisk art« mellem de pågældende virksomheder.

VII — Forsøget på i Terrapin mod Terranova at begrunde doktrinen om fælles oprindelse

23. Det var ikke før to år senere, i sag 119/75, Terrapin mod Terranova, jf. ovenfor, at Domstolen — måske i anledning af den udbredte kritik, som dens dom i HAG I var blevet mødt med — forsøgte efterfølgende at forklare, hvorfor den lagde så stor vægt på varemærkernes fælles oprindelse. Den pågældende sag drejede sig om et tysk og et britisk varemærke uden fælles oprindelse, som de tyske domstole fandt lignede hinanden så meget, at de kunne forveksles. Domstolen udtalte i præmis 6 i dommen, 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«.

24. Dette er et tappert forsøg på at legitimere doktrinen om fælles oprindelse, men den logik, der ligger bag, er efter min opfattelse uholdbar. Det er rigtigt, at et varemærkes afgørende funktion er »over for forbrugerne at garantere varens oprindelse«. Men ordet »oprindelse« i denne sammenhæng henviser ikke til varemærkets historiske oprindelse, det henviser til varernes oprindelse med hensyn til producenten. Forbrugeren, må jeg mene, interesserer sig ikke for, hvor varemærker stammer fra, han er interesseret i at vide, hvem der har produceret de varer, han køber. Et varemærkes funktion er at fortælle forbrugeren, at alle varer, der sælges under det pågældende mærke, er blevet fremstillet af, eller under kontrol af, den samme, og at varen efter al sandsynlighed vil have en ensartet kvalitet. Denne grundlæggende funktion for HAG-mærket er aldrig blevet undergravet i Tyskland, hvor mærket siden sin fremkomst har tilhørt det samme selskab. Der var heller ikke sket nogen undergravning af det i Belgien og Luxembourg, indtil Domstolens dom i HAG I. Ganske vist skiftede varemærket ejer i 1944 i Belgien og Luxembourg. Dette kan eventuelt have ført til en ændring i kvaliteten, som forbrugerne i Belgien og Luxembourg eventuelt lagde mærke til. Men dette er uden betydning, da indehaveren af et varemærke under alle omstændigheder frit kan ændre kvaliteten af sine varer. Det afgørende er, at mærket altid (dvs. indtil 1974) inden for hvert af de pågældende områder udelukkende havde tilhørt et enkelt retssubjekt, som havde mulighed for enten at udvikle den med mærket forbundne goodwill ved at fastholde produktets kvalitet eller at undergrave denne goodwill ved at lade kvaliteten falde. Når indehaveren af et varemærke fratages sin eneret til at benytte mærket, fratages han muligheden for at udøve en indflydelse på den goodwill, som er forbundet med det, og han mister motivationen til at producere varer af høj kvalitet. Set med forbrugerens øjne er resultatet af alt dette meget utilfredsstillende, fordi varemærket ikke længere fremstår som nogen garanti for oprindelsen. I bedste fald er forbrugeren forvirret, og i værste fald bliver han vildledt. Under disse omstændigheder kan man uden vanskeligheder konkludere, at varemærkets afgørende funktion er blevet undergravet, at dets særlige genstand er blevet ramt, og — mest alvorligt — at selve dets beståen er blevet bragt i fare. Ingen af disse konsekvenser udsprang imidlertid af opdelingen af HAG-varemærket i 1944, de udsprang af Domstolens dom i HAG I.

25. Man kunne over for denne analyse indvende, at den forudsætter en fortsat beståen af særskilte markeder, der følger de nationale grænser, og at spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke fortsat opfylder sin rolle som en garanti for oprindelsen, må vurderes — ikke på grundlag af den situation, hvor der består særskilte nationale markeder — men ud fra et fællesskabsperspektiv. En forfatter fremhæver, at millioner af tyske turis-

ter tilbringer deres ferie i Belgien, og at mange belgiere rejser til Tyskland (H. Johannes, »Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften«, *GRUR Int.* 1975, s. 111). Hvis der i Belgien kun sælges belgisk HAG-kaffe og i Tyskland kun tysk HAG-kaffe, vil disse udenlandske forbrugere da ikke blive forvirrede og vildledt med hensyn til varernes oprindelse? Umiddelbart kan dette forekomme at være et rimeligt argument. Af følgende to grunde kan det imidlertid ikke redde doktrinen om fælles oprindelse:

— for det første vil den udenlandske forbruger under alle omstændigheder blive forvirret og vildledt, også selv om begge former for HAG-kaffe kan købes i samtlige de pågældende lande. Det er således umuligt at forhindre, at sådanne forbrugere bliver forvirrede, så længe varemærket fortsat har forskellige indehavere i de forskellige lande, som forbrugerne rejser i (medmindre — det er klart — at man accepterer, at varerne fremstår forskelligt i form af en påførelse af yderligere angivelser, der adskiller dem, et spørgsmål, jeg vil beskæftige mig med om lidt). Jeg kan ikke tilslutte mig, at fordi et mindretal af udenlandske forbrugere bliver forvirrede og vildledt med hensyn til visse varers oprindelse, må det følge af fællesskabsretten, at de indenlandske forbrugere i hele Fællesskabet skal tåle den samme forvirring og vildledning.

— for det andet afhænger den forvirring, som udenlandske forbrugere i sådanne tilfælde udsættes for, ikke af, hvorvidt de to varemærker har samme oprindelse. Den tyske forbruger, der rejser til Belgien og køber Café HAG i den tro, at denne stammer fra samme producent som den kaffe, han drikker hjemme, bliver vildledt i nøjagtigt samme omfang som den tyske forbruger, der rejser til Det Forenede Kongerige og forbinder Terrapin-produkter med de Terranova-produkter, han kender hjemmefra. Den omstændighed, at de to varemærker i de ene tilfælde er af samme oprindelse, mens de i det andet ikke er det, er uden relevans.

VIII — Konklusionen: Der er ikke noget rationelt grundlag for doktrinen om fælles oprindelse

26. Den beske, men uundgåelige konklusion af min analyse er, at doktrinen om fælles oprindelse ikke er udtryk for et retmæssigt fællesskabsretligt princip. Der er intet klart grundlag for den i Traktaten, og HAG I indeholder ikke nogen begrundelse for dens nødvendighed. Forsøget på at legitimere doktrinen efterfølgende i Terrapin mod Terranova mislykkedes af de grunde, jeg har angivet. De problemer, der opstår, når identiske varemærker eller varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, har flere forskellige indehavere, bør ikke undervurderes, men der er, så vidt jeg kan se, intet rationelt grundlag for at lade løsningen på sådanne problemer afhænge af, hvorvidt varemærkerne har samme oprindelse. Jeg bemærker endvidere, at man ikke behøver at frygte, at en opgivelse af doktrinen vil åbne vejen for forsøg på at opdele markedet ved at overlade varemærker til forskellige personer i forskellige medlemsstater. Der vil altid kunne gribes ind over for sådanne forsøg enten på grundlag af artikel 85 eller på grundlag af konsumptionsprincippet. De fire principper, jeg redegjorde for i punkt 11 og punkt 12 [nemlig i) sondringen bestået / udøvelse, ii) begræns-

ningen af beskyttelsen til kun at omfatte den særlige genstand for den pågældende rettighed, iii) konsumptionsprincippet og iv) anvendelsen af artikel 85 på markedsopdelende overladelse af varemærker], udgør således et fuldstændigt system, som gør det muligt at foretage en afvejning mellem henholdsvis hensynet til et enhedsmarked og hensynet til en beskyttelse af interesserne hos indehaverne af immaterielle rettigheder og forbrugernes interesser. Der var ingen lakune, som det var nødvendigt at udfylde ved hjælp af doktrinen om fælles oprindelse.

IX — Vanskelighederne ved at forlige doktrinen om fælles oprindelse med den senere udvikling i Domstolens praksis

27. Hvad angår den senere udvikling i Domstolens praksis, må det erindres, at afgørelsen i HAG I blev truffet på et tidspunkt, da Domstolens praksis vedrørende immaterielle rettigheder endnu kun var i sin spæde begyndelse. Der havde kun været enkelte sager inden for dette område, og nogle af de grundlæggende principper var ikke fuldstændigt udviklet. De fleste af sagerne var blevet afgjort på grundlag af konkurrencereglerne, bortset fra Deutsche Grammophon-sagen, i hvilken der uden store vanskeligheder kunne træffes afgørelse på grundlag af konsumptionsprincippet. Det har været uheldigt, at Domstolen var nødsaget til at afgøre en så vanskelig sag som HAG I på et tidspunkt, hvor den kun havde haft ringe mulighed for at fastlægge forholdet mellem de frie varebevægelser og beskyttelsen af immaterielle rettigheder. Allerede den omstændighed svækker HAG I's præcedens-værdi.

28. På to vigtige punkter er der sket en udvikling siden HAG I. For det første var der uddybelsen af spørgsmålet om den særlige genstand for varemærkerettigheder. For det andet skete der en yderligere uddybning af konsumptionsprincippet, der første gang blev lagt til grund i Deutsche Grammophon, ligesom der skete en fremhævelse af den grundlæggende betydning, der må tillægges et samtykke fra indehaveren af de pågældende immaterielle rettigheder.

29. Hvad angår det første punkt, har jeg allerede nævnt, at Domstolen anerkendte, at varemærker tjener to formål, nemlig dels til at beskytte indehaverens goodwill, dels til at forhindre forveksling og skuffelse hos forbrugeren. I den af Domstolen anvendte terminologi er det første beskrevet som rettighedens særlige genstand og det andet som dens hovedfunktion. Begrebet særlig genstand blev fastlagt første gang i sag 16/74, Centrafarm mod Winthrop, præmis 8 (Sml. 1974, s. 1183). Praksis blev yderligere udviklet i senere domme, jf. sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm (Sml. 1978, s. 1139, 1164), sag 3/78, Centrafarm mod American Home Products Corporation (Sml. 1978, s. 1823, 1840), og sag 1/81, Pfizer mod Eurim-Pharm (Sml. 1981, s. 2913, 2925 ff.). I American Home Products-sagen udtalte Domstolen følgende (præmisserne 11-14):

»Varemærkerettens særlige genstand består navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke;

med henblik på i undtagelsessituationer at fastlægge den nøjagtige rækkevidde af denne enerettighed, som tilkommer mærkeindehaveren, må det tages i betragtning, at varemærkets hovedfunktion er at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger;

oprindelsesgarantien indebærer, at det kun er indehaveren, der ved sin anbringelse af mærket kan kendetegne produktet som ægte;

oprindelsesgarantien ville nemlig blive bragt i fare, såfremt tredjemænd lovligt kunne anbringe mærket på produktet, selv om det var det originale«.

30. Hvad nærmere angår konsumptionsprincippet, udtalte Domstolen i sag 187/80, Merck mod Stephar (Sml. 1981, s. 2063), at indehaveren af et nationalt patent i én medlemsstat, der bringer det af patentet omfattede produkt i handelen i en anden medlemsstat, hvor produktet ikke nyder patentbeskyttelse, ikke på grundlag af sit patent kan modsætte sig parallelimport. Den omstændighed, at den pågældende ikke havde nydt det almindelige patenthaverprivilegium at bringe produktet i handelen ud fra en monopolstilling og dermed havde måttet acceptere en lavere fortjeneste, blev anset for uden betydning. Det eneste afgørende var patenthaverens samtykke. Den overvældende betydning af et samtykke blev endvidere fremhævet, igen i forbindelse med patenter, i sag 19/84, Pharmon mod Hoechst (Sml. 1985, s. 2281), hvori Domstolen antog, at en patenthaver kan modsætte sig import af et produkt fremstillet i en anden medlemsstat efter en tvangslicens meddelt til samme patenthavers parallelpatent, uanset om den pågældende har accepteret eller afslået afgifter i medfør af tvangslicensen.

31. HAG Bremen har lagt betydelig vægt på Pharmon-dommen, idet selskabet har gjort gældende, at den, der rammes af en ekspropriation, må sidestilles med den patenthaver, hvis patent bliver genstand for en tvangslicens. Dette er et vægtigt argument. I begge tilfælde fratages indehaveren af den pågældende ejendomsrettighed som følge af et offentligt tvangsindgreb muligheden for frit at afgøre, hvad han ønsker at bruge sin ejendomsret til. Jeg har allerede nævnt, at jeg ikke finder, at varemærkerettigheder er mindre beskyttelsesværdige end patentrettigheder. Jeg finder det vanskeligt forståeligt, hvorfor fællesskabsretten skulle indrømme indehaveren af et varemærke, som rammes af en ekspropriation, en mindre grad af beskyttelse end den, fællesskabsretten giver en patenthaver, hvis patent er genstand for en tvangslicens, særlig når ekspropriationen finder sted uden erstatning, og der betales afgift efter tvangslicensen. Det kan endvidere anføres, at den patenthaver, der opnår et parallelpatent i et land, hvori der er mulighed for at udstede tvangslicenser, i hvert fald accepterer risikoen for, at en sådan vil kunne blive udstedt, hvorimod det næppe kan hævdes, at en varemærkeindehaver, som lader sit varemærke registrere i udlandet, accepterer, at der er en risiko for, at varemærket en dag vil blive genstand for en ekspropriation.

32. Den konklusion, jeg drager af denne gennemgang af den senere udvikling i Domstolens praksis, er, at det er vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at forlige doktrinen om fælles oprindelse med denne udvikling.

X — Det generelle problem vedrørende varemærkekonflikter i fællesskabsretten

33. Jeg har gjort mig til talsmand for den opfattelse, at de problemer, som kan opstå, når varemærker, der er identiske eller ligner

hinanden så meget, at det kan give anledning til forveksling, har flere indehavere, ikke kan løses på grundlag af en sondring mellem, hvorvidt varemærkerne er af samme eller forskellig oprindelse. Sagt på en anden måde, det sagsforhold, der forelå i HAG I, burde ikke have været genstand for en anden behandling end det, der forelå i Terrapin mod Terranova. Efter min opfattelse blev der truffet en forkert afgørelse i HAG I, mens afgørelsen i Terrapin mod Terranova (med visse forbehold) var rigtig. Andre er imidlertid af den modsatte opfattelse. Endnu før afgørelsen i Terrapin mod Terranova var der forfattere, som gav udtryk for forhåbning om, at de integrationsvenlige synspunkter, der blev lagt til grund i HAG I, også ville blive det i tilfælde, hvor varemærkerne ikke havde samme oprindelse (jf. f. eks. H. Johannes, »Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen«, RIW/AWD 1976, s. 10 ff., og Röttger, »Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft«, RIW/AWD 1976, s. 354 ff.).

34. Det er i hvert fald en fortjeneste ved denne opfattelse, at den understreger problemstillingens rækkevidde. Selv om der måske ikke er mange tilfælde med identiske varemærker, der tilhører forskellige personer i forskellige medlemsstater (som i HAG-sagen), er der en lang række tilfælde, hvor et i én medlemsstat beskyttet varemærke må antages at ligne et af en anden i en anden medlemsstat ejet varemærke så meget, at de to vil kunne forveksles (som i Terrapin mod Terranova). Lovgivninger om varemærker sondrer i almindelighed ikke mellem disse to former for tilfælde. Indehaveren af et varemærke kan på grundlag af dette modsætte sig, at andre leverer varer med et identisk varemærke eller et, der ligner det pågældende så meget, at der vil kunne ske en forveksling. Dette bekræftes da også af artikel 5, stk. 1, i varemærkedirektivet, der lyder således:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde trejdemænd, 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.«

35. Hvis Domstolens afgørelse i HAG II følger afgørelsen i Terrapin mod Terranova, vil det derfor ikke blot få en betydning for det begrænsede antal tilfælde, hvor identiske varemærker står i konflikt med hinanden, men også for de langt mere talrige tilfælde, hvor lignende varemærker må antages at kunne forveksles. Det er blevet hævdet, at antallet af varemærker i Fællesskabet, der ligner hinanden så meget, at de vil kunne forveksles, når op på flere hundrede tusinde (dette antal skal være blevet nævnt af den tyske regering i dens indlæg i Terrapin mod Terranova, jf. F. K. Beier, »Trade Mark

Conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?«, IIC 1978, s. 221). Selv om dette skøn måtte være for højt, er det åbenbart, at varemærkekonflikter kan være en kilde til betydelige hindringer for handelen inden for Fællesskabet.

36. Hvad endnu værre er, begrebsligt vil opfattelsen med hensyn til varemærker, der ligner hinanden så meget, at de vil kunne forveksles, uundgåeligt variere fra en medlemsstat til en anden, og dette kan føre til en vis mangel med hensyn til gensidighed samt hindringer for samhandelen. De tyske domstole fandt f. eks. i Terrapin mod Terranova, at der var en risiko for, at de to varemærker kunne forveksles. Det er ikke sikkert, at en engelsk domstol ville være af samme opfattelse. Dette ville kunne få den uheldige konsekvens, at den britiske producent ville være forhindret i at sælge i Tyskland under sit sædvanlige varemærke, mens den tyske producent ville have ubegrænset adgang til det britiske marked. Det fremgår således, at de tyske domstole anlægger en meget bred opfattelse med hensyn til, hvornår nogle varemærker ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, hvilket illustreres udmærket af omstændighederne i sagen for Kommissionen, der blev omtalt som Tanabe Seiyaku Company mod Bayer AG, CMLR 1979, 2, s. 80. I en anden velkendt sag (BPatG, 28. marts 1973, GRUR 1975, s. 74) fandt Bundespatentgericht, at varemærket »LUCKY WHIP« ville kunne forveksles med varemærket »Schöller-Nucki«, en afgørelse, der synes at hvile på den antagelse, at forbrugerne lider af en alvorlig form for ordblindhed. Det er med denne form for national praksis in mente, at Domstolen må tage stilling til, om de principper, der blev lagt til grund i Terrapin mod Terranova, skal bekræftes og udvides.

XI — Argumenter til støtte for en samtidig beståen af varemærker, der kan komme i konflikt med hinanden: eksempler fra national ret

37. De, der forsvarer princippet i HAG I og mener, at det også bør gælde i tilfælde, hvor varemærkerne ikke har samme oprindelse, anfører, at identiske varemærker eller mærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, bør kunne bestå side om side på det samme marked, såfremt de differentieres ved hjælp af supplerende angivelser. Der peges også på tilfælde fra national ret af, at mærker kan eksistere samtidig, som f. eks. doktrinen om »honest concurrent user« i engelsk ret, eller den tyske lov af 1959 om integration af Saarland, for så vidt angår industriel ejendomsret (Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, BGBl. 1959 I, s. 388). Disse eksempler fra national ret er interessante, og jeg vil vurdere dem nærmere, før jeg går over til at undersøge spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at differentiere identiske eller lignende varemærker ved hjælp af supplerende angivelser.

38. Common Law-doktrinen om »honest concurrent user« blev udviklet i det nittende århundrede. Handel havde indtil da stort set været et lokalt fænomen, og det skete sommetider, helt tilfældigt, at identiske eller lignende varemærker blev benyttet af to eller flere handlende i forskellige dele af landet. Der var ingen risiko for forveksling, fordi mærkerne, selv om de blev benyttet til lignende varer, ikke blev anvendt på det samme geografiske marked. Såfremt to handlende med lignende varemærker, der kunne forveksles, imidlertid udvidede deres aktiviteter ud over deres lokale egn, kunne varemærkerne komme i konflikt med hinanden. For at tage højde for denne situation udviklede de engelske domstole doktrinen om »honest concurrent user«, hvorefter hver af de pågældende handlende lovligt under

visse omstændigheder kunne fortsætte med at anvende deres varemærker (jf. General Electric Co. mod The General Electric Co. Ltd, All E. R. 1972 2, s. 507, 519, Lord Diplock). Doktrinen er nu indeholdt i Section 12 (2) i Trade Marks Act 1938, hvorefter de kompetente myndigheder — på sådanne vilkår og med de begrænsninger, som de finder rimelige — kan tillade registrering af identiske varemærker eller varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, såfremt der er tale om »honest concurrent user«.

39. Den tyske lov om integration af Saarland indeholdt bestemmelse om en udvidelse til hele Tyskland af varemærkerettigheder, der hidtil havde været anerkendt i Saarland, og omvendt. I tilfælde af konflikt mellem identiske varemærker eller varemærker, der lignede hinanden så meget, at de kunne forveksles, skulle det ene eller begge mærker udvides i form af supplerende angivelser. Tvister vedrørende den form for supplerende angivelser, der var nødvendige for at kunne differentiere varemærkerne, skulle afgøres af et voldsgiftsudvalg tilknyttet det tyske patentdirektorat.

40. Hvor interessante disse fortilfælde fra national ret end måtte være, mener jeg ikke, at nogen af dem er egnet til at løse varemærkekonflikter, for så vidt angår fællesskabsretten. Hvad angår doktrinen om »honest concurrent user«, må man være varsom med ikke at overvurdere dens betydning. I dens moderne form betyder den blot en diskretionær bemyndigelse for Registrar of Trade Marks og de kompetente retsinstanser, hvorved disse myndigheder under visse betingelser kan tillade registrering af identiske varemærker eller mærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles. Betingelserne omfatter ofte geografiske begrænsninger (jf. *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 12. udg., 1986, ved T. A. Blanco White og R. Jacob, s. 159), der måske ikke ville være antagelige for fællesskabsretten. Hertil kommer, at selv om der tillades en samtidig registrering, vil hver varemærkeindehaver fortsat kunne få medhold i en sag om illoyal konkurrence (»passing off«), såfremt vedkommende kan godtgøre, at den goodwill, der er forbundet med mærket, i »hans del« af landet tilhører ham, og at den anden indehavers varer vil kunne forveksles med hans (jf. f. eks. Cornish, op. cit., s. 452). Resultatet er, at såfremt doktrinen om »honest concurrent user« blev bragt i anvendelse i nærværende sag, ville HAG Bremen og HAG Belgien måske fortsat kunne udelukke hinanden fra deres respektive områder.

41. Hvad angår den tyske lov om integration af Saarland, må man for det første være klar over, at omfanget af de involverede økonomiske interesser næppe kan sammenlignes. For det andet afhænger meget af, i hvilket omfang det er muligt på grundlag af supplerende angivelser som omhandlet at kunne skelne mellem identiske varemærker eller varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles. Jeg vil behandle dette spørgsmål i de følgende afsnit.

XII — Anvendelse af supplerende angivelser til differentiering

42. Muligheden for ved hjælp af supplerende angivelser at differentiere varemærker, der står i konflikt med hinanden, henvises der direkte til i det andet spørgsmål fra Bundesgerichtshof. Problemet er imidlertid af generel betydning og vil kunne indvirke på besvarelsen af det første spørgsmål. Såfremt Domstolen måtte overveje at besvare dette spørgsmål benægtende, dvs. således, at HAG Bremen ikke kan modsætte sig den

pågældende import, må der ske en seriøs overvejelse med hensyn til dette aspekt af sagen. To spørgsmål rejser sig. For det første må man spørge, om det er muligt effektivt at differentiere mellem varemærker, der står i konflikt med hinanden, ved at tilføje supplerende angivelser med henblik herpå (eller måske ved hjælp af en anvendelse af forskellige farver, som i den under den mundtlige forhandling nævnte Persil-sag), således at dette ville fjerne den mulighed for forveksling, som kan opstå hos forbrugeren som følge af identiske eller lignende varemærker. For det andet må man spørge, om det i praksis er muligt at gøre dette på en måde, der er mindre indgribende over for de frie varebevægelser end et krav om en anvendelse af et helt anderledes varemærke. I HAG I antog Domstolen (i præmis 14 i dommen), at begge disse spørgsmål burde besvares bekræftende, men Domstolen forsøgte ikke at begrunde dette. Problemet er på ingen måde så enkelt, som Domstolen syntes at forestille sig, og det har givet anledning til megen omtale i litteraturen (jf. f. eks. F. K. Beier, »Trade Mark Conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?«, IIC 1978, s. 221).

43. Hvad angår det første af de to spørgsmål, jeg har formuleret, må alt selvsagt afhænge af de faktiske omstændigheder. Er de varemærker, der står i konflikt med hinanden, identiske, således som det er tilfældet her, er forbrugerens første indtryk af, at varerne har samme oprindelse med hensyn til producenten, så stærkt, at jeg tvivler på, at det vil kunne fjernes, uanset hvor mange supplerende angivelser der påføres, og uanset om der anvendes forskellige farver. Jeg finder det tvivlsomt, om nogen forbruger, der ser blå og grønne Persil-pakker ved siden af hinanden på en hylde i et supermarked, et øjeblik ville tænke, at de ikke var fremstillet af, eller under kontrol af, det samme selskab. Hvad angår varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, uden dog at være identiske, er problemet måske ikke helt så uoverstigeligt. Jeg vil f. eks. mene, at det ville være muligt at fjerne en eventuel risiko for forveksling mellem henholdsvis Terrapin- og Terranovaprodukter ved hjælp af yderligere trykte angivelser som f. eks. en angivelse af, at der ingen forbindelse er mellem de to selskaber. En forbruger, der er så uopmærksom, at han kan forveksle »LUCKY WHIP« med »Schöller-Nucki«, vil på den anden side antagelig ikke blive mere oplyst, uanset mængden af supplerende information.

44. Hvad angår det andet af de spørgsmål, jeg har formuleret ovenfor, er det åbenbart, at et retskrav på grundlag af et varemærke ikke udgør nogen absolut hindring for import. Et forslag, vi hørte under den mundtlige forhandling fra Det Forenede Kongeriges repræsentant, var, at indehaveren af et varemærke, der står i konflikt med et varemærke tilhørende en anden i en anden medlemsstat, blot bør være forpligtet til at skjule mærket ved hjælp af en etiket med et andet mærke. Det ville, anføres det, være ulogisk at hævde, at et sådant krav strider mod bestemmelserne om de frie varebevægelser, mens et krav om, at den pågældende skal påføre sine varer en etiket med oplysning om, at der ingen forbindelse er mellem disse og de af den anden producent fremstillede, ville være forenelige med disse bestemmelser, da begge forholdsregler må anses for lige generende og i samme grad ville gribe forstyrrende ind i de frie varebevægelser. Dette er et vægtigt argument, men det er ikke helt så tungtvejende, som det kan lyde. Der er således en betydelig forskel mellem en etiket ved siden af varemærket, der angiver, at der ikke er nogen forbindelse med den anden producents varer, og en etiket, der skjuler varemærket og erstatter det med et andet. Mens den første løsning vil kunne være fuldt ud acceptabel for forbrugerne, om ikke andet så på grund af dens åbenlyshed, ville den anden efter min opfattelse kunne føre til en mistanke om, at der var

noget galt med varerne. Endvidere ville forbrugeren kunne blive skuffet, såfremt han fjerner etiketten efter at have købt varerne og opdager, at disse tilsyneladende har en anden oprindelse end den, han regnede med. Frem for at risikere at undergrave sin goodwill på denne måde vil producenten måske foretrække at præsentere varerne i en helt anden emballage, hvilket ville være mere omkostningskrævende end blot at påføre en etiket.

45. Konklusionen af mine betragtninger er, at der er omstændigheder, hvorunder det vil kunne være praktisk ved hjælp af supplerende angivelser at markere forskellen mellem varemærker, der står i konflikt med hinanden, men at sådanne omstændigheder er undtagelsen snarere end reglen. Jeg tvivler på, at metoden nogensinde kunne blive effektiv, for så vidt angår identiske varemærker for identiske produkter. Frem for alt må det fremhæves, at fremgangsmåden ikke er et universalmiddel til løsning af samtlige de problemer, som varemærker, der står i konflikt med hinanden, rejser, således som Domstolen syntes at antage i HAG I.

XIII — Konklusionen: Indehaveren af et varemærke kan støtte ret på de hermed forbundne rettigheder over for indehaveren af en parallel ret i en anden medlemsstat

46. Jeg er herefter overbevist om, at indehaveren af et varemærke må kunne modsætte sig import til sit område af varer, der er blevet forsynet med et identisk varemærke af en anden person uden forbindelser til ham, der er indehaver af varemærket i en anden medlemsstat. Det samme gælder for varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, bortset fra måske tilfælde, hvor det ville kunne være praktisk at differentiere mellem mærkerne ved hjælp af supplerende angivelser med henblik herpå. Denne konklusion er rimelig set med såvel varemærkeindehaverens som forbrugerens øjne. Set med indehaverens øjne ville rettighedens særlige genstand — dvs. indehaverens eneret til at anvende varemærket inden for det pågældende område for dermed at beskytte sig imod illoyal konkurrence — blive berørt, og rettighedens bestående ville blive truet, såfremt indehaveren måtte tåle, at en konkurrent anvendte varemærket. Set med forbrugerens øjne ville varemærkets afgørende funktion, som er at forhindre, at forbrugeren bliver forvirret og vildledt med hensyn til oprindelsen af de varer, han køber, blive undergravet. Ud fra en fællesskabsretlig synsvinkel ville det være meget uønskværdigt at fremme den samtidige bestående på det samme marked af identiske varemærker eller varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles.

47. Denne konklusion bestyrker mig i, at principperne i Terrapin mod Terranova (med forbehold af, hvad jeg har anført om realiteten af risikoen for forveksling og om muligheden for at fjerne denne ved hjælp af supplerende angivelser) var rigtige, og at der blev truffet en forkert afgørelse i HAG I. Jeg ville dog ikke uden begrænsninger kunne anbefale Domstolen at tilslutte sig denne opfattelse uden først at være sikker på, at der findes midler til at undgå de mest urimelige resultater, der måtte følge af en divergerende fortolkning i national ret af begrebet varemærker, der ligner hinanden så meget, at de vil kunne forveksles. Men sådanne midler står åbenbart til rådighed.

48. Efter min opfattelse ville en for bred opfattelse med hensyn til det nævnte begreb — en opfattelse, som »LUCKY WHIP«-afgørelsen er et ekstremt eksempel på — stride mod Traktatens artikel 30 og ikke være »begrundet« i den i første punktum i artikel 36 forudsatte betydning. En alt for vid opfattelse rammes endvidere af forbuddet i andet punktum i artikel 36. Søger en indehaver af et varemærke på grundlag af dette at udelukke varer fremstillet i en anden medlemsstat i tilfælde, hvor risikoen

for en forveksling af de to varemærker er minimal, ville dette — såfremt nationale retsinstanser tillader det — udgøre en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Såfremt rettigheder i henhold til et varemærke håndhæves på diskriminatorisk måde, ville dette udgøre en vilkårlig forskelsbehandling. Dette forudsættes af Domstolen i præmis 4 i dommen i Terrapin mod Terranova.

49. I denne dom udelukkede Domstolen endvidere ikke, at den ville kunne tage stilling til spørgsmålet om lighed mellem varemærker og risikoen for en forveksling, i hvert fald for så vidt angår de fællesskabsretlige aspekter heraf. Denne mulighed er efter varemærkedirektivet blevet større, fordi begrebet varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, nu er et fællesskabsretligt begreb [jf. direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b)]. Selv om direktivet ikke kan skabe umiddelbare retsvirkninger, som kan påberåbes over for private (sag 152/84, Marshall mod Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, Sml. 1986, s. 723), vil de nationale domstole efter udløbet af fristen for at gennemføre direktivet være forpligtet til at fortolke national ret, herunder navnlig nationale gennemførelsesbestemmelser til direktivet, i lyset af dettes ordlyd og målsætning (sag 14/83, Von Colson og Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen, Sml. 1984, s. 1891). De vil være beføjet, eller forpligtet, til at anmode Domstolen om at træffe præjudicielle afgørelser, og Domstolen vil ved at sikre en ensartet — og måske restriktiv — fortolkning af begrebet varemærker, der ligner hinanden så meget, at de kan forveksles, kunne gribe ind over for de former for misbrug og uantagelige former for praksis, som jeg har nævnt ovenfor.

50. Jeg er således overbevist om, at Domstolen er på sikker grund, såfremt den bekræfter de generelle principper, der blev lagt til grund i Terrapin mod Terranova, og udvider dem til også at gælde i tilfælde, hvor der er tale om varemærker, som har samme oprindelse.

XIV — Varemærkedirektivet

51. Jeg er nødsaget til at opholde mig nogen tid ved spørgsmålet om de eventuelle konsekvenser af det tidligere nævnte varemærkedirektiv, idet der under retsforhandlingerne blev lagt stor vægt på dette. Den tyske regering gør gældende, at sagen bør afgøres på grundlag af direktivets bestemmelser. Den tyske regering erkender, at direktivet ikke kan have umiddelbare retsvirkninger i forholdet mellem private, og at fristen for at gennemføre det under alle omstændigheder endnu ikke er udløbet, men anfører, at der alligevel bør ske en inddragelse af direktivet, fordi dets indhold er udtryk for lovgivers endelige opfattelse med hensyn til, hvilke begrænsninger i de frie varebevægelser der er tilstrækkeligt begrundet i hensynet til en beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Ved bevidst at undlade at inkorporere doktrinen om fælles oprindelse i direktivet har Rådet forudsætningvis angivet, at dette princip ikke hører hjemme i fællesskabsretten. Endvidere er de bestemmelser i tysk lovgivning, som HAG Bremen vil støtte ret på, i overensstemmelse med direktivet og kan derfor ikke anses for uforenelige med fællesskabsretten.

52. Set ud fra Domstolens synspunkt kan dette se ud som en attraktiv løsning, fordi det ville fjerne behovet for en erkendelse af, at afgørelsen i HAG I var forkert. Det ville være muligt at anføre, at afgørelsen i HAG I var rigtig, men at senere lovgivning har fjernet retsgrundlaget for afgørelsen. Før Domstolen griber til denne løsning, må den

imidlertid sikre sig, at direktivet virkelig har de retsvirkninger, som den tyske regering hævder det har. Jeg er ikke overbevist herom.

53. For det første må man være varsom med at læse for meget ud af lovgivers tavshed. Tavshed er af natur tvetydig og kan fortolkes som enten godkendelse eller afvisning, alt efter fortolkerens subjektive opfattelse. Når doktrinen om fælles oprindelse ikke er nævnt i varemærkedirektivet, kan det lige så vel fortolkes som udtryk for en vilje til at bekræfte princippet som for en vilje til at opgive det. Der ville kun være grundlag for sidstnævnte antagelse, såfremt det klart fremgik, at direktivet havde til formål at kodificere Domstolens praksis vedrørende forholdet mellem henholdsvis de frie varebevægelser og beskyttelsen af varemærkerettigheder, og at det var hensigten udtømmende at regulere denne problemstilling. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det er rigtigt, at direktivets artikel 7 er i overensstemmelse med Domstolens praksis vedrørende konsumption, herunder den del af Domstolens praksis, der angår ompakkede varer. Men selv dette spørgsmål er ikke blevet udtømmende reguleret ved direktivet. For at påvise dette kan man blot sammenligne de relativt vage bestemmelser i artikel 7, stk. 2, med de usædvanligt detaljerede regler, som Domstolen fastlagde i sag 102/77, Hoffmann-La Roche mod Centrafarm (Sml. 1978, s. 1139, 1165 ff.). Der er endvidere et andet vigtigt aspekt i Domstolens praksis, som direktivet overhovedet ikke inddrager. I American Home Products-sagen antog Domstolen, at såfremt en producent anvender forskellige varemærker i forskellige medlemsstater med det formål kunstigt at opdele markedet, kan han miste retten til at modsætte sig tredjemænds uautoriserede brug af varemærkerne, da han dermed ville gøre brug af sin ret på en måde, der skaber en skjult begrænsning af samhandelen. Jeg ville være tilbageholdende med at udlede af Rådets tavshed på dette punkt, at Rådet har villet indrømme varemærkeindehavere en ret til at skabe sådanne skjulte former for begrænsninger af samhandelen. Dette er imidlertid den logiske konsekvens af det af den tyske regering anførte, idet man ikke kan opfatte Rådets tavshed på dette punkt som en stiltiende bekræftelse af det af Domstolen fastlagte princip og samtidig drage den nøjagtigt modsatte konklusion af Rådets tavshed, for så vidt angår doktrinen om fælles oprindelse.

54. Der er herudover et yderligere problem, nemlig hvorvidt Rådet ved at lovgive har kunnet fjerne et princip, der angiveligt har grundlag i Traktaten. Den tyske regering søger at sætte sig ud over dette problem ved at anføre, at de af Domstolen fastlagte principper vedrørende forholdet mellem artikel 30 og artikel 36 ophører med at være relevante, når medlemsstaternes lovgivninger materielt er blevet harmoniseret. Indtil en harmonisering er gennemført, har disse principper en »Ersatzfunktion«. Når harmoniseringen er blevet gennemført, bortfalder de, fordi de erstattes af bestemmelserne i harmoniseringsdirektivet. En national lovgivning kan ikke stride mod artikel 30, såfremt den er i overensstemmelse med direktivet, og en national lovgivning kan ikke have hjemmel i artikel 36, hvis den er uforenelig med direktivet.

55. Der kan være noget rigtigt heri, for så vidt angår et direktiv om harmonisering af nationale regler om f. eks. sammensætningen af foderstoffer, således som der var spørgsmål om i Tedeschi-sagen, som den tyske regering har henvist til (sag 5/77, Sml. 1977, s. 1555), idet kilden til hindringen for de frie varebevægelser — nemlig uoverensstemmelserne mellem de nationale lovgivninger — i et sådant tilfælde fjernes ved direktivet. Men argumentet holder ikke, når det gælder varemærkedirektivet. De fleste

konflikter mellem immaterielle rettigheder og de frie varebevægelser, herunder konflikter, der skyldes, at et varemærke tilhører flere, udspringer ikke af uoverensstemmelser mellem de nationale lovgivninger, men beror udelukkende på national rets geografiske anvendelsesområde. Direktivet begrænser på ingen måde de geografiske anvendelsesområder og løser dermed på ingen måde de heraf følgende problemer. Nationale lovgivninger, der giver en indehaver af et varemærke ret til at modsætte sig import fra en anden medlemsstat, rammes derfor fortsat af artikel 30, og retsgrundlaget for deres opretholdelse må fortsat søges i arikel 36. Det savner derfor grundlag at hævde, at Domstolens praksis vedrørende artikel 36 efter direktivet er blevet irrelevant. Det ville endvidere under alle omstændigheder være en fejl at tro, at alle forskellene i medlemsstaternes lovgivninger er blevet fjernet ved direktivet. Direktivet er (således som dets titel, »første direktiv«, angiver) kun et første skridt i retning mod en harmonisering af de nationale lovgivninger.

56. Jeg indskyder her, at selv efter vedtagelsen af den foreslåede forordning om et EF-varemærke vil problemerne ikke være løst. De eksisterende nationale varemærker vil fortsat bestå side om side med EF-varemærket, og som Kommissionen erkendte det under den mundtlige forhandling, vil der ikke være nogen mulighed for at opnå et EF-varemærke, når et varemærke tilhører flere.

57. Vender jeg nu tilbage til direktivet, må jeg på grundlag af den foretagne gennemgang konkludere, at dette ikke er direkte relevant for den foreliggende sag. Endnu mindre kan det på grundlag af direktivet hævdes, at der på det pågældende tidspunkt blev truffet en rigtig afgørelse i HAG I, men at afgørelsen senere, ved direktivet, har mistet sin gyldighed. Hvor fristende en sådan løsning end måtte forekomme, savner det efter min opfattelse grundlag at hævde, at doktrinen om fælles oprindelse med rette blev skabt med hjemmel i artikel 36, men at dens retmæssighed er bortfaldet som følge af et indgreb fra lovgivers side.

XV — Kan der sondres mellem HAG I og HAG II?

58. HAG Bremen har indgående forsvaret den opfattelse, at der er grundlag for at sondre mellem HAG II og HAG I. Dette kan næppe overraske nogen. Efter som et resultat af den tidligere sag at have fået adgang til det belgiske og det luxembourgske marked under HAG-varemærket ønsker selskabet ikke at opgive denne fordel ved at rejse tvivl om gyldigheden af afgørelsen i HAG I. HAG Bremen søger i stedet at påvise, at afgørelsen burde have haft en anden begrundelse, der ikke ville indebære, at selskabet bliver nødsaget til at dele HAG-varemærket med HAG Belgien i Tyskland og i resten af Fællesskabet. Selskabets væsentligste retlige argumenter er følgende:

— For det første fremhæver HAG Bremen samtykkets betydning i Domstolens praksis vedrørende konsumption. Da selskabet som en tvangsforanstaltning mistede HAG-varemærket i Belgien og Luxembourg, kan det ikke hævdes, at det har givet sit samtykke til en opdeling af varemærket eller til, at tredjemænd benytter det. Hvad derimod angår HAG Belgien, hidrører dette selskabs ret til varemærket fra familien Van Oevelen og den belgiske regering, og selskabets retsstilling kan derfor ikke være mere gunstig en de tidligere indehaveres. HAG Belgien gav imidlertid sit samtykke til en

opdeling af varemærket og erhvervede sine rettigheder med fuldt kendskab til, at varemærket uden for Belgien og Luxembourg tilhørte en tredjemand.

— For det andet anfører HAG Bremen, at såfremt der indrømmes HAG Belgien en ret til at benytte HAG-varemærket i Tyskland, ville dette være ensbetydende med, at ekspropriationen i 1944 fik retsvirkninger ud over Belgien, hvilket strider mod et folkeretligt anerkendt princip.

— For det tredje gør HAG Bremen gældende, at selv om varemærkets afgørende funktion, dvs. at være en garanti for varernes oprindelse, blev svækket i Belgien og Luxembourg som følge af ekspropriationen, er denne funktion aldrig blevet undergravet i Tyskland, hvor varemærket altid har haft den samme indehaver.

59. For så vidt konsekvensen af disse argumenter er, at doktrinen om fælles oprindelse bør modificeres, således at den må finde anvendelse i HAG I, men ikke i HAG II, som følge af materielle forskelle med hensyn til omstændighederne i de to sager, behøver jeg ikke at gå yderligere ind på dem, da mit udgangspunkt er, at doktrinen, således som den kom til udtryk i HAG I, vil blive opgivet. Det anførte gælder navnlig det tredje argument. Dette kan utvivlsomt støttes på doktrinen om fælles oprindelse, således som denne blev forklaret og modificeret i Terrapin mod Terranova, men som jeg har søgt at påvise ovenfor, kan end ikke denne modificerede udgave af doktrinen stå for en nærmere analyse.

60. Argumenterne kan også forstås således, at de fører til en anden konklusion, nemlig at HAG Bremen, såfremt doktrinen om fælles oprindelse opgives, fortsat ville have ret til at benytte sit varemærke i Belgien og Luxembourg på grundlag af et andet retligt princip. Dette er meget muligt, men der er ingen anledning til at tage stilling til dette spørgsmål i nærværende sag, hvori spørgsmålet ikke er rejst. HAG Bremens retsstilling i Belgien og Luxembourg er ikke et spørgsmål, som de tyske domstole skal afgøre i den foreliggende sag. Jeg må dog alligevel overveje argumenterne for det tilfælde, at de måtte blive anset for relevante.

61. Såfremt samtykkeargumentet blev anvendt til støtte for, at afgørelsen i HAG I skulle være rigtig, ville dette indebære en ændring af hele grundlaget for afgørelsen. Resultatet ville være, at afgørelsen i HAG I ikke burde have været baseret på den tvivlsomme doktrin om fælles oprindelse. I stedet burde den have været baseret på enten det princip, der blev fastlagt på grundlag af artikel 85 i sag 40/70, Sirena mod Eda, jf. ovenfor, eller på en ganske usædvanlig anvendelse af konsumptionsprincippet. Begge disse løsninger støder på betydelige vanskeligheder.

62. Sirena-sagen mindede om HAG, for så vidt den vedrørte et varemærke, der var blevet opdelt lang tid før EØF-Traktatens ikrafttrædelse. Opdelingen var i dette tilfælde imidlertid resultatet af en aftalemæssig overdragelse og ikke en tvangsforanstaltning fra det offentliges side. Sagen blev afgjort udelukkende på grundlag af artikel 85. Domstolen antog, at udøvelsen af en rettighed i henhold til et varemærke »kan... falde ind under Traktatens forbud, hver gang den viser sig at være genstand for, middel til eller følge af et kartel«, og at »hvis kartellerne

er opstået før Traktatens ikrafttrædelse, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at de stadig har virkninger efter dette tidspunkt«. I HAG I antog Domstolen, at artikel 85 ikke fandt anvendelse, for så vidt der ikke var nogen forbindelse — det være sig af retlig, finansiel, teknisk eller økonomisk art — mellem indehaverne af varemærket. Det kunne imidlertid have været hævdet, at selv om HAG Bremen ikke opgav varemærket ved en aftale, erhvervede familien Van Oevelen og dens retssuccessorer varemærket på denne måde. Det ville ikke være grundløst at mene, at familien Van Oevelen og dens retssuccessorer burde stilles på samme måde som den, der erhverver det pågældende varemærke ved en aftale, og at de i denne egenskab burde være omfattet af det princip, der blev fastlagt i Sirena-sagen. Problemet er, at dette princip blev modificeret på et væsentligt punkt i sag 51/75, EMI Records mod CBS United Kingdom, jf. ovenfor. Denne sag vedrørte også et varemærke, der var blevet opdelt ved aftalemæssig overdragelser lang tid før Traktatens ikrafttrædelse. Domstolen udtalte følgende:

»en aftale anses alene for stadig at have virkning, såfremt det af deltagernes adfærd indirekte fremgår, at der findes de for en aftale karakteristiske træk af samordning og koordinering, der fører til samme resultat som tilsigtet med den oprindelige aftale;

dette er ikke tilfældet, når de nævnte virkninger ikke er videregående end dem, der uden videre følger af udøvelsen af nationale varemærkerettigheder;«

Anvender man dette kriterium på sagsforholdet i HAG I, er det fortsat vanskeligt at undgå den konklusion, at afgørelsen i sagen var forkert. Der er åbenbart ingen samordnet praksis mellem HAG Belgien og HAG Bremen, og virkningerne af »overdragelsen« går ikke ud over, hvad der uden videre følger af udøvelsen af de nationale varemærkerettigheder.

63. Den anden løsning, nemlig en anvendelse af konsumptionsprincippet, er lige så problematisk. For det første ville det indebære en lidt usædvanlig anvendelse af dette princip. Såfremt HAG Bremen frivilligt havde overdraget de belgiske og luxembourgske varemærker til familien Van Oevelen, kunne det uden vanskeligheder hævdes, at HAG Bremen havde givet sit samtykke til, at familien Van Oevelen anvendte varemærket i en anden medlemsstat, således at selskabet dermed havde udtømt sine rettigheder. HAG Bremen ville derfor ikke på grundlag af sit tyske varemærke kunne modsætte sig import til Tyskland af Van Oevelen-produkter. Men ville det samme princip finde anvendelse den anden vej? Logisk set ja, selv om den, der har fået overdraget det opdelte varemærke, næppe kan siges at have udtømt sin rettighed. Det ville være mere nøjagtigt at sige, at han har erhvervet en rettighed, der allerede er udtømt. Men endnu en gang kompliceres problemet af, at opdelingen af mærket fandt sted i 1944, dvs. 14 år før Traktatens ikrafttrædelse. Essensen i konsumptionsprincippet er, at indehaveren af en immateriel rettighed i en medlemsstat anses for at have udtømt denne rettighed, for så vidt angår hele Fællesskabet, ved at give sit samtykke til, at den pågældende vare bringes i omsætning i en anden medlemsstat. Kan indehaveren af en immateriel rettighed anses for at have udtømt denne, for så vidt angår hele Fællesskabet, ved en disposition, han traf, lang tid før Fællesskabet blev oprettet? Dette er et vigtigt principspørgsmål, der ikke er blevet afgjort i Domstolens praksis. Et så vigtigt

spørgsmål bør efter min opfattelse ikke afgøres ved et obiter dictum. Jeg mener derfor ikke, at Domstolen bør søge at opretholde afgørelsen i HAG I med den begrundelse, at familien Van Oevelen og dens retssuccessorer samtykkede i en opdeling af rettigheden.

64. Hvad angår argumentet om, at Domstolen ved at indrømme HAG Belgien en ret til at benytte HAG-varemærket i Tyskland ville lade retsvirkningerne af ekspropriationen i 1944 gå ud over belgisk territorium, kan jeg ikke se, at det i særlig grad bidrager yderligere til at støtte HAG Bremens allerede oplagte sag, eller at det kan begrunde en sondring mellem HAG I og HAG II. Denne bemærkning skyldes, at fællesskabsretten under alle omstændigheder ikke kan medvirke til, at nogen udsættes for en ekspropriation uden erstatning, herunder navnlig i form af, at den pågældende fratages immaterielle rettigheder. Af de ovenfor anførte grunde mener jeg, at afgørelsen i HAG I gjorde indgreb i Van Zuylens rettigheder, og at en tilsvarende afgørelse i HAG II ville gøre indgreb i HAG Bremens rettigheder. Det afgørende er, at den med HAG-varemærket forbundne goodwill er HAG Bremens ejendom i Tyskland, mens den i Belgien og Luxembourg er HAG Belgiens ejendom. Denne goodwill i Belgien og Luxembourg ophørte ved ekspropriationen i 1944 med at være HAG Bremens ejendom. Det er lige så lidt fællesskabsrettens opgave at fjerne retsvirkningerne af denne ekspropriation i Belgien og Luxembourg, som det er en opgave for fællesskabsretten at udvide ekspropriationens territoriale retsvirkninger til Tyskland.

65. Hvad angår argumentet vedrørende varemærkets afgørende funktion, nemlig at garantere varernes oprindelse, har jeg allerede forsøgt at påvise, at forstår man denne funktion rigtigt, bliver det klart, at den ikke før 1974 blev undergravet mere i Belgien og Luxembourg end i Tyskland. Det pågældende argument kan derfor ikke begrunde nogen sondring mellem HAG I og HAG II.

66. Min konklusion er, at der kan anføres argumenter til støtte for at sondre mellem HAG I og HAG II, men at disse ikke er overbevisende. Den virkelige forskel mellem de to sager er måske, at det urimelige resultat, der kan følge af doktrinen om fælles oprindelse, er mere oplagt i HAG II, end det var i HAG I. Men dette er kun et spørgsmål om graden af urimelighed. Det ville efter min opfattelse være rigtigere at erkende, at afgørelsen i HAG I var forkert, frem for at føje yderligere komplikationer til denne fejl ved at udfinde et tvivlsomt grundlag for at sondre mellem de to sager.

XVI — Er det et problem at ændre praksis?

67. Såfremt spørgsmål 1 — således som jeg mener det må — besvares bekræftende, bør Domstolen efter min opfattelse af retssikkerhedsmæssige hensyn gøre det klart, at den opgiver den i HAG I fastlagte doktrin om fælles oprindelse. Domstolen har altid anset sig for beføjet til at træffe afgørelser, der adskiller sig fra tidligere, f. eks. i form af, at den har udtalt, at nationale retsinstanser på ny kan forelægge spørgsmål, som Domstolen allerede har truffet afgørelse om, jf. de forenede sager 28/62, 29/62 og 30/62, Da Costa & Schaake (Sml. 1954-1964, s. 395), hvori Domstolen udtalte, at et »materielt set... identisk« spørgsmål kunne forelægges på ny, og sag 283/81, CILFIT mod Ministero della sanità, præmis

15 (Sml. 1982, s. 3415); jf. tillige sag 28/67, Molkerei-Zentrale (Sml. 1965-1968, s. 475, 478-480), hvori Domstolen udtrykkeligt genovervejede en tidligere afgørelse. At Domstolen, når der er behov for det, udtrykkeligt bør forkaste en tidligere afgørelse, er efter min opfattelse uafvendeligt, også selv om Domstolen aldrig før udtrykkeligt har gjort noget sådant. I den foreliggende sag er de argumenter, der taler for udtrykkeligt at forkaste doktrinen om fælles oprindelse, usædvanligt tungtvejende. Hertil kommer, at doktrinens gyldighed som anført allerede er blevet draget i tvivl som følge af senere praksis. En bekræftende besvarelse af spørgsmål 1 uden en forkastelse af doktrinen eller et forsøg på at give en sådan besvarelse på et andet grundlag ville kun skabe forvirring.

XVII — De resterende spørgsmål

68. Spørgsmål 2, spørgsmål 3 og spørgsmål 4 bliver kun relevante, såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende. Da spørgsmål 1 efter min opfattelse må besvares bekræftende, er det ufornødent at tage stilling til de resterende spørgsmål. Jeg vil dog for det tilfælde, at de måtte blive anset for relevante, kort behandle dem.

69. Ved spørgsmål 2 søges det i det væsentlige afgjort, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at det pågældende varemærke er så kendt, at det i tilfælde af, at det anvendes af mere end en virksomhed inden for det samme område, ville være umuligt at oplyse forbrugerne om varernes oprindelse med hensyn til producenten uden at gribe ind over for de frie varebevægelser. Ved spørgsmål 3 ønskes det oplyst, hvorvidt svaret fortsat vil være det samme, selv om forbrugerne forbinder det pågældende varemærke, ikke alene med en bestemt oprindelse med hensyn til producenten, men også med visse forestillinger om varernes kvalitet. For fuldstændighedens skyld ønskes det ved spørgsmål 4 oplyst, hvorvidt det vil kunne have nogen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at de i spørgsmål 2 og spørgsmål 3 nævnte betingelser er opfyldt kumulativt, selv om ingen af disse betingelser i sig selv har en sådan betydning.

70. De to yderligere faktorer, der henvises til i spørgsmål 2 og spørgsmål 3, er selvsagt vigtige — ja, så vigtige, at jeg ikke har kunnet tage stilling til spørgsmål 1 uden allerede at være kommet ind på dem. Jeg behøver kun at tilføje meget lidt i forhold til mine tidligere bemærkninger.

71. Hvad angår spørgsmål 2, mener jeg, at det ikke ville være heldigt at skabe to kategorier af varemærker — kendte og mindre kendte. Det er rigtigt, at varemærker med et vist renommé i henhold til varemærkedirektivet i visse henseender nyder en højere grad af beskyttelse, men jeg kan ikke se, at de pågældende bestemmelser (artikel 4, stk. 3 og 4, og artikel 5, stk. 2) kan have nogen betydning for den foreliggende sag. Hvad angår opgaven med at oplyse forbrugeren om mærkevarens oprindelse med hensyn til producenten, har jeg allerede givet udtryk for den opfattelse, at risikoen for forveksling i tilfælde af identiske mærker for identiske produkter er så stor, at det er umuligt at fjerne den, uanset hvor mange yderligere angivelser der påføres. Dette må ikke alene gælde varemærker, der er kendt af alle, men også relativt ukendte mærker, idet et hvilket som helst varemærke kan være almindeligt kendt inden for en begrænset kreds af forbrugere — som kan være stor eller lille — der køber eller overvejer at købe de pågæl-

dende varer. Den grad af forvirring, som forbrugere, der kender et varemærke, udsættes for, stiger eller falder ikke i takt med forbrugernes antal.

72. Hvad angår et bestemt varemærkes evne til hos forbrugerne at efterlade visse forestillinger om mærkevarernes kvalitet, har jeg allerede fremhævet, at denne evne har sammenhæng med varemærkernes afgørende funktion i almindelighed. Det hævdes sommetider, at et varemærkes afgørende funktion er at være en garanti for oprindelsen, men derimod ikke for kvaliteten. Dette er rigtigt i den snævre forstand, at producenten ikke er forpligtet til at sikre, at alle varer, der sælges under et bestemt mærke, er af samme kvalitet. Men som jeg har anført, er betydningen af et varemærkes funktion som garant for oprindelsen ikke desto mindre knyttet til det forhold, at varemærket hos forbrugerne efterlader visse forestillinger om mærkevarernes kvalitet. Det er ikke af ren nysgerrighed, at forbrugeren er interesseret i, hvor nogle varer stammer fra. Forbrugerens interesse skyldes en formodning om, at varer med samme oprindelse vil være af samme kvalitet. Heraf udspringer den fundamentale begrundelse for beskyttelsen af varemærker, som er at belønne den producent, der til stadighed fremstiller varer af høj kvalitet. Såfremt man besvarer spørgsmål 1 benægtende, ville man se bort fra dette aspekt af varemærkets afgørende funktion. Man kan derfor ikke besvare spørgsmål 1 benægtende og tilføje, at svaret vil kunne være et andet, såfremt den betingelse, der henvises til i spørgsmål 3, foreligger opfyldt.

XVIII — Besvarelsen af de forelagte spørgsmål

73. Som det ofte er tilfældet i sager på grundlag af artikel 177, er en af de vanskeligste opgaver at affatte svaret på de spørgsmål, som den nationale retsinstans har forelagt. Et af de kritikpunkter, der kan rejses mod afgørelsen i HAG I, er, at den var unødvendigt bredt formuleret. Med tanke på, at denne fejl ikke bør gentages, vil jeg foreslå en besvarelse af den nationale retsinstans' første spørgsmål, som vil gøre det muligt for denne at afgøre den foreliggende sag, men som ikke vil foregribe spørgsmålet om HAG Belgiens rettigheder over for HAG Bremen i Belgien og Luxembourg. Dette spørgsmål rejser nogle vanskelige retlige problemer, som ikke er blevet fuldt ud belyst under retsforhandlingerne i nærværende sag. Jeg skal derfor foreslå, at spørgsmålene fra Bundesgerichtshof besvares således:

»EØF-Traktatens artikler 30-36 er ikke til hinder for, at en virksomhed på grundlag af et varemærke, som den er indehaver af i én medlemsstat, modsætter sig import fra en anden medlemsstat af lignende varer med et identisk varemærke — eller et der ligner det så meget, at der vil kunne ske en forveksling — som oprindelig tilhørte virksomheden, men senere blev erhvervet af en virksomhed uden nogen tilknytning til førstnævnte virksomhed uden dennes samtykke.«