FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 2. juli 2002 [1]

1. Hoge Raad der Nederlanden (herefter »Hoge Raad«) har anmodet Domstolen om at fortolke begrebet »reel brug«, der henvises til i artikel 12, stk. 1, i første varemærkedirektiv (herefter »direktivet« eller »første direktiv«) [2], idet den bestemmer, at der kan ske fortabelse af retten til denne form for industriel ejendomsret.

I — De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

2. De faktiske omstændigheder, der er relevante for besvarelsen af dette præjudicielle spørgsmål, er gengivet således af Hoge Raad i forelæggelsesdommen:

3. Ansul BV (herefter »Ansul«) og Ajax Brandbeveiliging BV (herefter »Ajax«) er to nederlandske juridiske personer, der driver virksomhed på markedet for brandslukningsmateriel. Ajax er et datterselskab af det tyske selskab Minimax GmbH.

4. Ordmærket »Minimax« og de hermed forbundne rettigheder tilhørte indtil slutningen af Anden Verdenskrig et tysk selskab, der havde et salgskontor i Nederlandene. Værdierne blev her efter krigen eksproprieret som »fjendtlig ejendom«. De med varemærket forbundne rettigheder blev herved opsplittet. I Nederlandene blev de erhvervet af Ansuls forgænger, og i Tyskland tilfaldt de Minimax GmbH.

5. Den 15. september 1971 indgav Ansul ansøgning om ordmærket »Minimax« til Benelux-varemærkemyndigheden (Benelux-Merkenbureau), hvor det blev registreret under nr. 052713 for varer i klasse 1, 6, 9, 12, 20 og 25 i den internationale Niceklassifikation [3], herunder navnlig for ildslukningsapparater.

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

3 — Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret i Genève den 13.5.1977.

6. Ajax har siden den 16. marts 1992 været indehaver af ord- og billedmærket »Minimax« i Nederlandene, hvor selskabet markedsfører moderselskabets varer. Denne registrering, der har nr. 517006, omfatter varer i klasse 1 (ildslukningsmidler)[4] og 9 (ildslukningsapparater) samt tjenesteydelser i klasse 37 (reparation, installation, vedligeholdelse og påfyldning af ildslukningsapparater).

7. Ajax og Minimax GmbH begyndte at bruge ovennævnte varemærke i Benelux med det formål at adskille de beskyttede varer og tjenesteydelser. Den 19. januar 1994 gjorde Ansul indsigelse mod denne brug.

8. Senere — den 13. juni 1994 — fik Ansul registreret betegnelsen »Minimax« med nr. 549146 for tjenesteydelser i klasse 37, 39 og 42, nemlig reparation og vedligeholdelse af ildslukningsapparater[5].

9. Den 8. februar 1995 anlagde Ajax sag mod Ansul ved Rechtbank te Rotterdam med påstand om fortabelse af retten til varemærke nr. 052713 for varer og annullation af varemærke nr. 549146 for tjenesteydelser samt slettelse af de tilsvarende registreringer.

10. Ansul anfægtede disse påstande og nedlagde selvstændig påstand om, at det forbydes Ajax at bruge ordmærket »Minimax« på Benelux-området for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, der er beskyttet af Ansuls varemærker, og at Ajax tilpligtes at betale tvangsbøder, hvis selskabet ikke ophører med at bruge det omtvistede ord.

11. Ved dom af 18. april 1996 forkastede Rechtbank te Rotterdam Ajax' påstande og tog Ansuls påstande til følge.

12. Ajax appellerede denne dom til Gerechtshof te 's-Gravenhage, der traf afgørelse ved dom af 5. november 1998. Dommen ophævede førsteinstansens dom, forkastede Ansuls påstande, gav Ajax medhold i selskabets påstande, fastslog, at Ansul havde fortabt retten til varemærke nr. 052713, annullerede varemærke nr. 549146 og anordnede slettelse af to registreringer.

4 — I sikkerhedsbranchen betegner udtrykket "ildslukningsmidler" det stof eller det præparat, der slukker ilden, når det udsendes under tryk.

5 — Den oprindelige udformning af Benelux-landenes fælles lov om varemærker (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nr. 58, s. 10-76) omhandlede ikke registrering af tegn med henblik på at adskille tjenesteydelser. Loven omfattede først efter den ændring, der trådte i kraft den 1.1.1987, denne mulighed i artikel 39. Ændringen skete efter vedtagelsen af protokollen om varemærker for tjenesteydelser, der blev undertegnet i Bruxelles den 10.11.1983 (*Nederlands Traktatenblad* 1983, nr. 187, s. 1-7).

13. Ansul iværksatte revisionsanke. Drøftelserne for Hoge Raad vedrørte begrebet »reel brug« af varemærket, idet parterne er uenige om de aktiviteter, sagsøgeren siden den 2. maj 1989 har udøvet inden for branchen for ildslukningsapparater [6], herunder navnlig spørgsmålet om, hvorvidt disse aktiviteter kan kvalificeres som en seriøs udnyttelse af det varemærke, Ansul har ejet siden 1971, i henhold til direktivets artikel 12, stk. 1.

II — De præjudicielle spørgsmål

14. For at kunne træffe afgørelse i revisionssagen må Hoge Raad fastlægge rækkevidden af begrebet »reel brug«, som findes i den pågældende fællesskabsbestemmelse, hvorfor retten ved dom af 26. januar 2001 udsatte sagen og besluttede at forelægge Domstolen to præjudicielle spørgsmål.

15. Det første spørgsmål er følgende:

»Skal ordene »reel brug« i artikel 12, stk. 1, i direktiv 89/104 fortolkes således som anført ovenfor i afsnit 3.4, og såfremt svaret er benægtende, på grundlag af hvilket (andet) kriterium skal betydningen af »reel brug« da fastlægges?«

16. Det nævnte afsnit i forelæggelsesdommen lyder:

»[...] Brugen skal derfor vedrøre en bestemt vare, som brugeren forhandler eller tilbyder til levering, eller en bestemt tjenesteydelse, som brugeren tilbyder. Spørgsmålet, om en brug kan anses for »normal brug«, kan kun besvares (i) ved at tage alle de konkrete faktiske omstændigheder i sagen i betragtning, hvorved (ii) det skal fremgå af samtlige disse faktiske omstændigheder, at brugen under hensyn til, hvad der anses for sædvanligt og handelsmæssigt begrundet inden for den pågældende branche, skal skabe eller bevare en afsætningsmulighed for varerne og tjenesteydelserne, der bærer varemærket, og ikke kun har til formål at bevare retten til varemærket, og hvorved (iii) det med hensyn til disse faktiske omstændigheder som regel er brugens art, omfang, hyppighed, regelmæssighed samt varighed i forhold til varens eller tjenesteydelsens art og virksomhedens art og størrelse, der skal tages i betragtning«.

17. Det andet af Hoge Raads spørgsmål har følgende ordlyd:

»Kan der også foreligge »reel brug« i ovennævnte betydning, såfremt der ikke

6 — Ansul har siden dette tidspunkt ikke markedsført ildslukningsapparater under varemærket »Minimax«. Hvad angår de aktiviteter, som selskabet har udøvet siden denne dato, henvises til punkt 18.

forhandles nye varer under varemærket, men udføres andre aktiviteter som anført ovenfor i afsnit 3.1 (v) og (vi)?«

18. Disse nævnte aktiviteter er følgende:

1) salg af dele og slukningsmidler til ildslukningsapparater af mærket »Minimax« til virksomheder, som vedligeholdt sådanne apparater, men slukningsmidlerne var ikke forsynet med varemærket, idet Ansul ikke anvendte denne betegnelse i forhold til de pågældende virksomheder

2) vedligeholdelse, kontrol, reparation og eftersyn af ildslukningsapparater foretaget både af Ansul og af de ovennævnte virksomheder, hvorved der blev gjort brug af dele og slukningsmidler, som hidrørte fra det selskab, der var indehaver af varemærket

3) brug og salg til de ovennævnte virksomheder af selvklæbende etiketter, hvorpå varemærket var afbildet, samt af klæbestrimler med ordene »Gebruiksklaar Minimax« (»brugsklar Minimax«).

III — Retsforhandlinger for Domstolen

19. Der er indgivet skriftlige indlæg af Ansul, Ajax, den nederlandske regering og Kommissionen inden for den frist, der er fastsat i artikel 20 i EF-statutten for Domstolen.

20. Ansul og Kommissionen var repræsenteret og afgav mundtlige indlæg under retsmødet den 4. juni 2002.

IV — Fortabelse af retten til varemærker på grund af manglende brug i henhold til den materielle ret

1. *De multilaterale traktater om industriel ejendomsret*

A — Pariserkonventionen

21. Den oprindelige affattelse af Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel

ejendomsret, der blev undertegnet den 20. marts 1883, og som er undertegnet af alle Den Europæiske Unions medlemsstater[7], indeholdt ingen bestemmelse om fortabelse af retten til et varemærke på grund af manglende brug.

22. Det var i forbindelse med den revision, der blev foretaget i Haag den 6. november 1925, at der i Pariserkonventionen blev indsat en bestemmelse om brug af varemærker, nemlig artikel 5, punkt C, der har følgende ordlyd:

»1. Hvis i et land brugen af et registreret varemærke er obligatorisk, skal registreringen ikke kunne ophæves førend efter en passende frist, og i så tilfælde kun, hvis indehaveren ikke kan føre gyldige grunde for sin undladelse af at bruge mærket.

2. At indehaveren af et varemærke bruger dette i en form, som kun ved enkeltheder, der ikke forandrer mærkets distinktive karakter, afviger fra den form, hvori det er blevet registreret i et unionsland, skal hverken medføre registreringens ugyldighed eller formindske den beskyttelse, der ydes mærket.

3. At det samme mærke bruges for varer af samme eller lignende art af industri- eller handelsvirksomheder, som efter den nationale lovgivnings regler i det land, hvor beskyttelsen kræves, betragtes som værende i fælleseje om et mærke, skal hverken være til hinder for registrering eller på nogen måde formindske den beskyttelse, der ydes vedkommende mærke i noget unionsland, medmindre anvendelsen bevirker, at almenheden vildledes, eller brugen strider mod det offentliges interesse.«

B — Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder

23. Denne tekst[8], der er et bilag til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, der blev undertegnet i Marrakech den 15. april 1994, bestemmer for så vidt bl.a. angår varemærker, at organisationens medlemsstater skal overholde Pariserkonventionens artikel 1 til 12 samt artikel 19 (artikel 2, stk. 1)[9].

24. Artikel 19, der har overskriften »Krav vedrørende brugen«, bestemmer følgende:

»1. Hvis det er nødvendigt for at opretholde en registrering, at varemærket anven-

7 — Nederlandene tilsluttede sig konventionen med virkning fra den 7.7.1884.

8 — EFT 1994 L 336, s. 214-223.

9 — Den samme henvisning til Pariserkonventionen findes i varemærketraktaten fra 1994, hvis artikel 15 bestemmer, at alle kontraherende parter skal overholde de bestemmelser i Pariserkonventionen, der vedrører varemærker.

des, kan registreringen først annulleres, efter at det ikke har været anvendt i en uafbrudt periode af mindst tre års varighed, medmindre varemærkets indehaver påviser gyldige grunde hertil i form af, at der foreligger hindringer for en sådan anvendelse. Forhold, der gør sig gældende uafhængigt af varemærkeindehaverens hensigter, og som lægger hindringer i vejen for varemærkets anvendelse, såsom importrestriktioner eller andre krav fra det offentlige vedrørende de af varemærket beskyttede varer eller tjenesteydelser, anses for gyldig grund til ikke at anvende det.

2. En anden persons anvendelse af et varemærke anerkendes som anvendelse af varemærket i henseende til registreringens opretholdelse, dersom dette sker under varemærkeindehaverens kontrol.«

2. *Fællesskabsret*

A — Første direktiv

25. Fællesskabslovgiver har i ottende betragtning til direktivet understreget, at »for at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i Fællesskabet, og derved også antallet af konflikter imellem disse, må det kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes«.

26. Direktivet regulerer i overensstemmelse med dette formål i artikel 10 ff. brugen af varemærket og følgerne af et varemærkes manglende brug.

27. Artikel 10 regulerer brugen af varemærket på følgende måde:

»1. Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer

mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret

b) anbringelse i den pågældende medlemsstat af varemærket [10] på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, eller som gøres af en person, der er berettiget til at anvende et fællesmærke eller et garantimærke, ligestilles med indehaverens brug af mærket.

[...]«

28. Følgerne af varemærkets manglende brug behandles i artikel 11, hvis stk. 3 og 4 har følgende ordlyd:

»3. Uden at foregribe anvendelsen af artikel 12 i tilfælde af kontrasøgsmål om fortabelse kan en medlemsstat træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder efter artikel 12, stk. 1.

4. Hvis det ældre varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilket det er registreret, anses det for så vidt angår anvendelsen af stk. 1 til 3 kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.«

29. Fortabelsen er reguleret i artikel 12, stk. 1, på følgende måde:

»1. Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug; fortabelse af et varemærke kan dog ikke gøres gældende, dersom reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages [11] i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om for-

10 — I den spanske version anvendes her betegnelsen »EF-varemærket«, der ikke findes i de andre versioner. Det drejer sig åbenbart om en grov fejl, idet direktivet ikke berører bestemmelserne om EF-varemærker.

11 — Denne fodnote er alene af relevans for den spanske version af dette forslag til afgørelse.

tabelse, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse.«

B — EF-varemærkeforordningen

30. Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 20. december 1993 forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker [12]. Forordningen forfølger — efter at have fastslået princippet om varemærkers faktiske brug [13] — i artikel 15, 43, 50 og 56 det samme formål som første direktiv, hvilket jeg har redegjort for i de forudgående punkter.

3. *Benelux-retten*

31. I mit forslag til afgørelse af 31. januar 2002 i sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, hvori Domstolen endnu ikke har afsagt dom, har jeg redegjort for oprindelsen og tilblivelseshistorien for Benelux-landenes fælles lov om varemærker, som jeg har henvist til i fodnote 5 i dette forslag til afgørelse.

32. Lovens artikel 5, stk. 3, bestemte i sin oprindelige affattelse, at varemærkeretten fortabes:

»i det omfang der ikke uden skellig grund er gjort normal brug af varemærket på Benelux-området, hverken af indehaveren eller af en licenstager, enten inden for de tre år efter ansøgningens indgivelse eller inden for en uafbrudt periode på fem år; retten kan i tilfælde af tvist helt eller delvist lade bevisbyrden for brugen påhvile varemærkeindehaveren; manglende brug i en periode, der ligger mere end seks år før stævningstidpunktet, skal imidlertid bevises af den, der påberåber sig denne manglende brug« [14].

33. Kommentaren til artikel 5, der findes i lovens forarbejder, angiver, at den obligatoriske brug skal være normal brug, dvs. at alle de konkrete omstændigheder skal tages i betragtning for at afgøre, om en brug faktisk har fundet sted [15].

12 — EFT 1994 L 11, s. 1.
13 — Jf. niende betragtning.
14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 31 og 32.

34. Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene undertegnede den 2. december 1992 med henblik på at tilpasse denne lov til første direktiv og for at tilføje de relevante bestemmelser om EF-varemærker en protokol [16], der i henhold til protokollens artikel 8 trådte i kraft den 1. januar 1996 samtidig med de ændringer, den medførte for Benelux-loven.

[...]

35. En af disse ændringer vedrørte artikel 5, hvis stk. 2 og 3 fik følgende ordlyd:

»2. Varemærkeretten skal erklæres fortabt inden for de grænser, der er fastsat i artikel 14 C [17]:

a) i det omfang der ikke uden skellig grund er gjort normal brug af varemærket på Benelux-området for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, inden for en uafbrudt periode på fem år; retten kan i tilfælde af tvist helt eller delvist lade bevisbyrden for brugen påhvile varemærkeindehaveren.

3. Ved anvendelse af stk. 2, litra a), anses følgende ligeledes for brug af varemærket:

a) Brug af varemærket i en form, der er afvigende med hensyn til elementer, som ikke ændrer varemærkets særpræg i den form, hvori mærket er registreret.

b) Påførelse af varemærket på varer eller deres emballage, der alene er bestemt for eksport.

c) Tredjemands brug af varemærket, der sker med varemærkeindehaverens samtykke« [18].

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, s. 1-12.

17 — Denne bestemmelses stk. 1 har følgende ordlyd: »Enhver kan begære varemærketen slettet i de tilfælde, der fremgår af artikel 5, stk. 2. Der kan ikke længere ske slettelse af varemærketen i henhold til bestemmelsen i artikel 5, stk. 2, litra a), såfremt den normale brug af varemærket er blevet påbegyndt eller genoptaget mellem udløbet af denne femårsperiode og indgivelsen af begæringen om fortabelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om fortabelse tages ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes efter, at indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse.«

18 — Denne fodnote er alene af relevans for den spanske version af dette forslag til afgørelse.

36. I henhold til lovens artikel 39 finder de ovennævnte bestemmelser ligeledes anvendelse på varemærker, der betegner tjenesteydelser.

V — Behandling af de præjudicielle spørgsmål

1. *Indledning*

37. Jeg har i de ovenstående punkter ønsket at redegøre for de forskellige lovgrundlag, som Domstolen efter min opfattelse skal tage i betragtning ved besvarelsen af Hoge Raads spørgsmål for at styre uden om de ensidige fremstillinger af problemerne, der er fremført under denne præjudicielle sag.

38. Selv om Benelux-landenes fælles lov om varemærker og den retspraksis, som fortolker loven, udgør det naturlige referencepunkt, kan loven og praksis på ingen måde omdannes til et spejl for, hvilke spørgsmål Domstolen skal behandle for at fjerne den tvivl, som den nederlandske ret har. Når formålet er, at varemærkeindehaverne skal have samme beskyttelsesniveau i alle medlemsstaterne [19], skal svaret gives på grundlag af fællesskabsretten.

39. Det er imidlertid en kendsgerning — således som jeg har haft lejlighed til at understrege i mit forslag til afgørelse af 18. januar 2001 i sag C-517/99, Merz & Krell [20], og i Koninklijke KPN Nederland-sagen — at fællesskabsbestemmelserne har en særlig struktur, hvilket indebærer en helhedsfortolkning.

40. Direktivet og medlemsstaternes lovgivninger skal fortolkes i lyset af Pariserkonventionen [21], der selv har givet inspiration til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder [22]. Endvidere har de tre Benelux-lande »skabt enhed i deres retsordener på varemærkeområdet, men de har også harmoniseret dem med lovgivningerne i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, idet de har tilpasset den fælles varemærkelov til varemærkedirektivet, og de har naturligvis herved overholdt forpligtelserne i henhold til Pariserkonventionen« [23].

19 — Jf. niende betragtning til direktivet og dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 42.

20 — Der er afsagt dom i sagen den 4.10.2001 (Sml. I, s. 6959).

21 — Sidste betragtning til direktivet anfører, at bestemmelserne skal være »i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionen«.

22 — Jf. navnlig artikel 2, stk. 1.

23 — Jf. punkt 30 i forslag til afgørelse i Koninklijke KPN Nederland-sagen.

2. *Brugen af varemærker*

41. Besvarelsen af Hoge Raads spørgsmål skal derfor ske under hensyntagen til den helhed af bestemmelser i Fællesskabets retsorden, der vedrører varemærker. Der følger af denne helhedsbetragtning en første konstatering, som er uomgængelig, fordi den er indlysende, nemlig at varemærker er til for at bruges [24]. Den indehaver, der ikke bruger sit særprægede tegn, løber derfor den risiko, at han mister sine rettigheder ved fortabelse.

42. Varemærkeregistrene er ikke blotte arkiver for tegn, som man venter på, at en uforsigtig person prøver at bruge, og som først på dette tidspunkt bliver påberåbt med en i hvert fald spekulativ hensigt. De skal tværtimod udgøre en loyal afspejling af virkeligheden, nemlig af de betegnelser, som virksomhederne bruger på markedet for at adskille deres varer og tjenesteydelser. Myndighederne for industriel ejendomsret skal kun registrere de varemærker, der tager del i det økonomiske liv. Som Kommissionen har anført i sine skriftlige indlæg, skal »defensive« eller »strategiske« registreringer afvises.

43. Når indehaveren af et varemærke får monopol på det tegn, som han får registreret, og gives ret til at gøre det gældende over for tredjemænd og forbyde disse at bruge det, er det netop, for at indehaveren skal gøre en sådan brug af varemærket på en måde, der begrunder denne eneret.

44. Indehaveren af et varemærke er således forpligtet til at bruge det på en måde, der er forenelig med de formål, der i retsordenen er knyttet til denne rettighedstype [25]. Efter min opfattelse er det nødvendigt endnu en gang at erindre om, at forholdet mellem de rettigheder, varemærket giver indehaveren, og selve varemærket er instrumental. De retlige fordele ved varemærket har til formål at sikre, at forbrugeren kan adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, med henblik på, at der gennem denne adskillelsesproces, der er en betingelse for valgfriheden, indføres en ordning med fri konkurrence på det indre marked [26].

45. Indehaveren skal kort sagt anvende varemærket »som varemærke«, hvis han ikke vil miste sine rettigheder til det. Jeg når således — ad en anden vej — til den samme problemstilling som i sag C-206/01, Arsenal Football Club, hvori jeg fremsatte forslag til afgørelse den 13. juni 2002. Der er altså tale om at fastslå, hvornår en tredjemand gør brug af det særprægede

24 — Der er her tale om en — i dag — indiskutabel påstand, som dog var mindre indiskutabel før revisionen af konventionen i 1925.

25 — Til forskel fra andre former for industriel og intellektuel ejendomsret ydes beskyttelsen af særprægede tegn (varemærker, virksomhedsnavne, oprindelsesangivelser) ikke for ophavsmandens kreative eller nyskabende aktivitet, men for virksomheders kommercielle handlinger og dermed samfundsøkonomien.

26 — Jf. forslaget til afgørelse i Merz & Krell-sagen, punkt 31 og 32, og i Koninklijke KPN Nederland-sagen, punkt 32 og 33.

tegn som varemærke, således at indehaveren kan forbyde det. Vanskeligheden består her i at afgøre, hvilken brug indehaveren skal gøre af varemærket, idet det haves for øje, at manglende brug kan medføre fortabelse af indehaverens rettigheder, såfremt den manglende brug strækker sig ud over den i lovgivningen fastsatte periode.

46. Jeg er ikke i tvivl om, at indholdet af det ubestemte retlige begreb »bruges som varemærke« er ens i begge situationer. Jeg skal derfor henvise til det ræsonnement og de betragtninger, der fremgår af det nævnte forslag til afgørelse[27], idet jeg her skal begrænse mig til at erindre om den løsning, jeg således nåede til.

47. Brugen af et varemærke er kendetegnet ved to krav. Det første er, at der skal være tale om en erhvervsmæssig udnyttelse, der består i produktion og levering af goder og tjenesteydelser på markedet. Direktivets artikel 5 taler om »erhvervsmæssig« brug[28].

48. Det andet krav er, at denne erhvervsmæssige udnyttelse har til formål at adskille varerne og tjenesteydelserne i relation til deres oprindelse eller produktionssted eller i relation til deres kvalitet eller omdømme.

3. *Begrebet »reel brug«*

49. Det er ikke tilstrækkeligt til, at brugen af et varemærke er lovlig, at det bruges erhvervsmæssigt med et af de angivne formål. Der skal derudover være tale om »reel brug« eller, omvendt formuleret, om en brug, der ikke blot er »for et syns skyld«.

50. Denne påstand giver mig en første tilgangsvinkel til begrebet »reel brug«. En fiktiv, formel og retorisk brug uden indhold, hvis eneste formål er at undgå rettighedsfortabelse, og som ikke har til formål, at de varer eller tjenesteydelser, som varemærket betegner, finder en afsætningsmulighed på markedet, er ikke en sådan brug.

51. Når de negative grænser for dette begreb er fastsat, opstår problemerne med at afgrænse det positivt.

52. På grundlag af en gennemgang af direktivets forskellige sprogversioner[29] kan jeg konstatere, at den af fællesskabslovgiver ønskede brug er den brug, der kan

27 — Jf. navnlig punkt 49, 50, 62, 64 og 88, nr. 1 og 4.

28 — Den tyske version af direktivet anvender udtrykket *geschäftlichen Verkehr*, i den franske version forekommer udtrykket *vie des affaires*, i den engelske version findes ordene *course of trade*, den italienske version angiver *nel commercio*, og den nederlandske version anvender endelig ordene *economisch verkeer*.

29 — Den nederlandske version anvender ordet *normal*. I den franske version forekommer udtrykket *usage sérieux*, i den portugisiske version findes ordene *uso sério*, den engelske version anvender udtrykket *genuine use* og den tyske version ordene *ernsthafte Benutzung*. Den italienske version anvender de samme ord som den spanske version: *effettivo*.

kvalificeres som »tilstrækkelig« under hensyn til funktionen af denne form for industriel ejendomsret. De parter, der er fremkommet med indlæg i denne sag, har med støtte i direktivets forskellige sprogversioner henvist til »normal«, »reel«, »ægte« eller »effektiv« brug, men disse betegnelser, der indebærer en beskrivelse ved hjælp af præcis det ord, der skal defineres, tilføjer intet og er rene tautologier.

53. Den fortolkning, der skal foretages i denne sag, skal være formålsbestemt, endnu en gang tage hensyn til varemærkets funktion og afgøre, om den brug, som varemærkeindehaveren har gjort heraf, sigter mod at adskille hans varer eller tjenesteydelser på markedet med henblik på at sikre en afsætning inden for rammerne af en fri, loyal og åben konkurrence. Efter min opfattelse er den brug, som direktivet, navnlig artikel 12, stk. 1, kræver, en brug, der er »tilstrækkelig« eller »egnet« med henblik på dette formål (*geschikt gebruik*, *adequate use*, *usage approprié*, *geeignete Benutzung*, *uso atto*).

54. For at brugen kan anses for sådan og dermed kvalificeres som reel, skal den for det første bestå i en *udnyttelse af tegnet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret*. Når tegnet en gang er blevet opfattet af forbrugerne, bliver varemærket forbindelsen mellem betegnelsen og den pågældende vare eller tjenesteydelse [30], således at brugen af de betegnelser, der udgør varemærket, for andre goder eller ydelser, ikke udgør en udnyttelse af varemærket.

55. Af samme årsag forudsætter begrebet »reel brug« *en anvendelse af tegnet, således som det blev tildelt og registreret,* med alle de elementer, som det består af, undtagen når forskellen — rent undtagelsesvist — består i elementer, som ikke ændrer varemærkets særpræg i »den form, hvori dette er blevet registreret« [31].

56. Varemærkebegrebet og de særlige funktioner, som denne form for industriel ejendomsret har, kræver endvidere en *offentlig og ekstern brug*, dvs. rettet mod omverdenen. Varemærket skal takket være dets udnyttelse være til stede på selve markedet for de varer eller tjenesteydelser, som det betegner. Man kan derfor tale om reel brug, når varerne sælges, eller når tjenesteydelserne præsteres, men også når varemærket anvendes i reklamesammenhæng med det formål at introducere disse varer eller tjenesteydelser på markedet [32].

30 — C. Fernández-Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorso SA, Madrid, 1984, s. 23.

31 — Direktivets artikel 10, stk. 2, litra a). Jf. ligeledes Pariserkonventionens artikel 5, stk. 2.

32 — I det forslag til afgørelse, som jeg fremsatte den 6.11.2001 i sag C-273/00, Sieckmann, hvori Domstolen afsagde dom den 12.12.2002, Sml. I, s. 11737, har jeg understreget, at en af varemærkets funktioner er reklamefunktionen (punkt 19).

57. Omvendt *er den private brug, der ikke overskrider indehaverens privatsfære, uden relevans,* i det omfang den ikke tilsigter at erobre en markedsandel. Gennemførelse af forberedende foranstaltninger med henblik på markedsføring af varer og tjenesteydelser eller opmagasinering eller oplagring, når varerne ikke forlader virksomhedens lokaler, udgør således ikke »tilstrækkelig« eller »reel« brug [33]. Den brug, der består i at påføre varen eller dens emballage varemærket med henblik på eksport, er alene undtagelsesvis afgørende [34]. Denne undtagelse er begrundet i nødvendigheden af at beskytte de virksomheder, hvis aktivitet er koncentreret om eksport, og som løber risiko for at fortabe varemærketten på grund af manglende brug, idet de ikke anvender varemærket på det nationale marked.

58. Sammenfattende udtrykt *er der alene tale om »reel brug«, når varemærket, således som det er registreret, anvendes offentligt og rettet mod omverdenen for at sikre en afsætning af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner.*

59. Dog er det ikke tilstrækkeligt, at de nævnte betingelser er opfyldt, idet — som jeg har anført — brugen af varemærket skal være »egnet« med henblik på de formål, der i retsordenen er opstillet for denne form for industriel ejendomsret. Jeg har nogle linjer ovenfor anført, at indehaverens brug af varemærket alene med det formål at undgå fortabelse af hans rettigheder ikke kan kvalificeres som »reel brug«. Bortset fra dette subjektive forhold skal jeg tilføje, at udnyttelsen af et særpræget tegn, der uden at forfølge dette formål ikke har et »mindstemål af egnethed« med henblik på at opfylde de funktioner, som retsordenen tildeler det, heller ikke er »tilstrækkelig«.

60. Denne »objektivt egnede« karakter kan alene afgøres ved hjælp af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, og disse skal bedømmes af den nationale ret [35]. Jeg kan dog angive nogle kriterier, der vil kunne anvendes som vejledende ved denne bedømmelse.

61. Når det drejer sig om at bringe den pågældende vare eller tjenesteydelse på markedet, er typeeksemplet på »reel brug« salg af varen eller levering af ydelsen under varemærket. Skæringspunktet for, hvornår en kommerciel brug af varemærket kan kvalificeres som »egnet« og »reel«, er

33 — Jf. C. Fernández-Novoa, *Derecho de marcas*, Montecorvo SA, Madrid, 1990, s. 253 og 254. Denne forfatter tilføjer, at salg af varemærkede varer, der udelukkende sker til ansatte i virksomhedens medarbejderbutik, udgør internt salg.

34 — Jf. direktivets artikel 10, stk. 2, litra b).

35 — Brugen af et varemærke er et faktisk spørgsmål, der er undergivet de gældende bevisregler. I denne forbindelse bestemmer Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1) i regel 22, stk. 2, at det af beviset for brugen af varemærket skal fremgå, »hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form det varemærke [...] er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret«, og tilføjer i regel stk. 3, at dette bevis kun bør fremlægges som »underbyggende dokumentation og bevisligheder, som f.eks. emballager, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt [...] skriftlige erklæringer [afgivet under ed eller på tro og love]«.

direkte forbundet med *varens art eller tjenesteydelsens type*. Som angivet af Kommissionen i dens skriftlige indlæg kan man ikke kræve den samme omfattende brug af et varemærke, der beskytter luksusvarer, som af et andet varemærke, der bruges til at adskille dagligvarer.

62. Under alle omstændigheder skal der — uafhængigt af omfanget af de transaktioner, der er gennemført under varemærket, og deres hyppighed — være tale om en *uafbrudt brug*, der på ingen måde er sporadisk eller tilfældig.

63. Varens eller tjenesteydelsens art er således relevant, og det samme gælder vedrørende *det pågældende markeds struktur og afgrænsning*, ligesom for *gennemsnitsforbrugerens opfattelse* af den pågældende vare eller tjenesteydelse.

64. For indehaveren er varemærket, således som jeg har understreget, den forbindelse, der knytter tegnet på den ene side til varen eller tjenesteydelsen på den anden side, og som gennem forbrugernes opfattelse og identificeringen af de to elementer, der fremgår heraf, giver varemærket mulighed for at placere sig på markedet. Det følger heraf, at dets struktur, navnlig betinget af varens art, og markedsføringskanalerne har stor betydning ved afgørelsen af, om et varemærke faktisk bruges. Det er for eksempel åbenlyst, at brugen af et varemærke for fødevarekonserves intet har at gøre med brugen af et varemærke for elektroniske komponenter til edb-systemer. Der er heller ingen parallelitet mellem opfattelsesevnen hos forbrugere af det førstnævnte produkt, henholdsvis af det sidstnævnte produkt. Omfanget af den udnyttelse, der er nødvendig for, at varemærket opfylder sin funktion, er meget forskellig i disse to situationer.

65. Størrelsen af den virksomhed, der ejer rettighederne, er derimod ikke relevant ved fastsættelsen af det skæringspunkt, der er bestemmende for, hvornår brugen af varemærket kan anses for at være reel. Dette kriterium var berettiget før i tiden, da det særprægede tegn ikke var uafhængigt af virksomhedens andre aktiver og alene kunne overdrages sammen med disse aktiver. Dette er ikke længere tilfældet i dag [36]. Varemærket har i et vist omfang fået sit »eget liv«, adskilt fra indehaverens. Indehaveren kan anvende varemærket direkte, men der er intet til hinder for, at tredjemand gør brug af varemærket, når han har indehaverens samtykke [37].

66. Hvis formålet er at sikre en afsætning af de goder eller tjenesteydelser, som vare-

36 — EF-varemærkeforordningens artikel 17 giver således mulighed for at overdrage et varemærke uafhængigt af en eventuel overdragelse af virksomhedens andre aktiver.

37 — Jf. direktivets artikel 10. Denne bestemmelse præciserer ikke samtykkets omfang. Skal det være udtrykkeligt som i tilfælde, hvor en licenstager anvender et varemærke, eller er det nok med en simpel tolerance heraf? Artikel 19, stk. 2, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder taler om brug »under varemærkeindehaverens kontrol«.

mærket betegner, afhænger omfanget af den brug, der er nødvendig for, at brugen anses for reel, som jeg anført, af godets eller tjenesteydelsen art og af det pågældende markeds struktur og størrelse, men ikke af størrelsen af den virksomhed, der ejer varemærket, da den muligvis ikke bruger det.

67. En mindre virksomhed kan eje et varemærke, der tjener til at betegne dagligvarer, som kræver en omfattende markedsføringsindsats, og se sig nødsaget til at overdrage brugen til en virksomhed, der har flere midler, mens en stor virksomhed omvendt kan eje et varemærke, der skal vinde indpas på et mindre og specialiseret marked, og overgive brugen heraf til en mindre virksomhed, der allerede findes i denne sektor. Der er derfor ingen sammenhæng mellem størrelsen af den virksomhed, der ejer varemærket, og arten af den brug, der skal være tale om, for at brugen kan kvalificeres som »reel«.

68. Jeg skal på baggrund af ovenstående betragtninger foreslå Domstolen som svar på Hoge Raads første spørgsmål at fastslå, at der alene kan tales om »reel brug«, når varemærket, således som det er registreret (eller med ændringer, der ikke ændrer dets særpræg), anvendes kontinuerligt, offentligt og rettet mod omverdenen for at sikre en afsætning af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner, og ikke alene med det formål at opretholde varemærkeretten. Det tilkommer den nationale ret at afgøre, om indehaverens brug af varemærket er egnet til dette formål, idet retten skal foretage en helhedsbedømmelse af de konkrete omstændigheder, navnlig arten af godet eller tjenesteydelsen, det pågældende markeds struktur og grænser samt den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren af den omhandlede vare eller tjenesteydelse har af varemærket.

4. *Brugen af varemærket »Minimax«*

69. Hoge Raad har med det andet spørgsmål anmodet Domstolen om at afgøre, om den brug, som Ansul siden den 2. maj 1989 har gjort af varemærke nr. 052713 som særligt tegn for ildslukningsapparater, udgør reel brug. Retten har henvist til de aktiviteter, jeg har beskrevet ovenfor i punkt 18.

70. Besvarelsen af dette andet spørgsmål fremgår stiltiende af det svar, jeg foreslår Domstolen at give på det første spørgsmål. Det påhviler Hoge Raad ud fra de kriterier, som Domstolen opstiller, at afsige den korrekte dom i lyset af de faktiske forhold, som retten råder over, og som parterne meget — ja unødvendigt — indgående omtalte under retsmødet.

71. Det skal imidlertid bemærkes, at begrebet »reel brug« af et varemærke kræver, at anvendelsen vedrører de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

VI — Forslag til afgørelse

72. På baggrund af ovenstående betragtninger skal jeg foreslå Domstolen at besvare de af Hoge Raad stillede spørgsmål således:

»Der kan alene tales om »reel brug« i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, når varemærket, således som det er registreret (eller med ændringer, der ikke ændrer dets særpræg), anvendes kontinuerligt, offentligt og rettet mod omverdenen for at sikre en afsætning af de varer eller tjenesteydelser, som det betegner, og ikke alene med det formål at opretholde varemærkeretten.

Det tilkommer den nationale ret at afgøre, om indehaverens brug af varemærket opfylder et mindstemål af egnethed for dette formål, idet retten skal foretage en helhedsbedømmelse af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag, navnlig arten af godet eller tjenesteydelsen, det pågældende markeds struktur og grænser samt den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren af den omhandlede vare eller tjenesteydelse har af varemærket.«