FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON

fremsat den 18. januar 2007 [1]

1. I henhold til varemærkedirektivets [2] artikel 5, stk. 1, litra a), har indehaveren af et registreret varemærke ret til at forbyde enhver erhvervsmæssig brug uden hans samtykke af et tegn, der er identisk med hans varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

2. Cour d'appel de Nancy, Frankrig, ønsker oplyst, hvorvidt en erhvervsdrivende, som har registreret et navn som ordmærke for visse varer, kan udøve denne ret i forhold til en anden erhvervsdrivende, som uden indehaverens samtykke har valgt det samme navn som selskabsnavn og forretningsskilt i forbindelse med en forretning, som markedsfører varer af samme art.

3. Afhængig af svaret på dette spørgsmål kan det ene af eller begge følgende spørgsmål rejse sig, om end den forelæggende ret ikke udtrykkeligt har forelagt dem.

4. Hvis situationen ikke er omfattet af artikel 5, stk. 1, går det første spørgsmål på, om en national lovgivning, der giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde en sådan brug, henhører under direktivets artikel 5, stk. 5, som tillader medlemsstater at yde beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med en sådan brug uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. I benægtende fald, kan en sådan national lovgivning støttes på en anden bestemmelse i direktivet?

5. Det andet spørgsmål går på, om svaret påvirkes af den omstændighed, at en varemærkeindehaver i medfør af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), ikke kan forhindre en anden person i at gøre brug af sit eget navn og sin adresse, hvis dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

1 — Originalsprog: engelsk.

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

Fællesskabsbestemmelser

6. Direktivets artikel 5 har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«. Bestemmelsen lyder:

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

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

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

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

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

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

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

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

4. Hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke gør det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 1, litra b), eller stk. 2 forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, træder i kraft i den pågældende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfægtes under påberåbelse af de til varemærket knyttede rettigheder.

5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

7. Artikel 6 har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«. Artikel 6, stk. 1, bestemmer:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

De nationale bestemmelser

8. Artikel L. 713-2, litra a), i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder forbyder »reproduktion, brug eller anbringelse af et mærke, selv med tilføjelse af ord som »formel, facon, system, efterligning, genre, metode«, samt benyttelsen af et reproduceret mærke for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, der er angivet i registreringen«, uden varemærkeindehaverens samtykke.

9. Samme lovs artikel L. 713-3 har følgende ordlyd:

»Såfremt der består en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det uden indehaverens samtykke forbudt

a) at reproducere, bruge eller anbringe et mærke samt at benytte et reproduceret mærke for varer eller tjenesteydelser af lignende art som dem, der er angivet i registreringen

b) at efterligne et mærke og bruge et efterlignet mærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er angivet i registreringen.«

10. I medfør af artikel L. 713-6, litra a), forhindrer registreringen af et varemærke ikke brugen af det samme eller lignende tegn som »selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, når en sådan brug enten lå forud for registreringen, eller en sådan brug gøres af en anden person, som anvender sit eget efternavn i god tro«. Dog er det sådan, at »når en sådan brug krænker varemærkeindehaverens rettigheder, kan han kræve, at brugen begrænses eller forbydes«.

11. I medfør af artikel L. 716-1 udgør en tilsidesættelse af forbuddet i bl.a. artikel L. 713-2 og L. 713-3 en krænkelse af varemærkeindehaverens varemærkeret, for hvilken den krænkende part ifalder et civilretligt ansvar.

De faktiske omstændigheder, retsforhandlingerne og det forelagte spørgsmål

12. Hovedsagen verserer mellem to franske selskaber, Céline SA og Céline Sàrl. Ifølge forelæggelseskendelsen er omstændighederne som følger.

13. Céline SA blev stiftet og registreret som selskab i Paris i 1928 [3] med det hovedformål at kreere og markedsføre beklædningsgenstande og modeartikler. I 1948 registrerede selskabet det franske ordmærke »Céline«, navnlig for tøj og sko. Dette varemærke er uden afbrydelse blevet fornyet siden.

3 — Selskabets eget reklamemateriale fastslår, at det blev grundlagt (af Céline Viapiana) i 1945. Denne eventuelle uoverensstemmelse synes dog uden relevans. I begge tilfælde ligger registreringen af ordmærket »Céline« i 1948 før den første registrering eller brug af »Céline« som forretningsbetegnelse i Nancy i 1950.

14. Céline Sàrl blev etableret og selskabsregistreret i Nancy i 1992 med henblik på at sælge tøj og modeartikler fra lokaler i Nancy under navnet »Céline«. Forretningen var blevet drevet i de samme lokaler og under samme navn siden 1950, da det først blev indført i det lokale handelsregister [4].

15. I 2003 blev Céline SA opmærksom på eksistensen af Céline Sàrl og på ligheden mellem deres forretningsområde [5]. Det anlagde sag mod Céline Sàrl med påstand om varemærkekrænkelse og illoyal konkurrence gennem uretmæssig brug af dets selskabsnavn og forretningsnavn. Céline SA støtter alene sit søgsmål på brugen af navnet »Céline« til at betegne den juridiske person Céline Sàrl og forretningen, den driver. Det er ikke gjort gældende, at navnet er blevet anbragt på nogen varer.

16. Céline SA fik medhold i første instans. Céline Sàrl blev pålagt at ændre sit selskabsnavn og forretningsskilt og betale Céline SA erstatning for såvel varemærkekrænkelsen som for den illoyale konkurrence.

17. Céline Sàrl appellerede til den forelæggende ret, som har bemærket, at Domstolen i dommen i sagen Robelco [6] præciserede, at når tegnet ikke bruges til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, er det op til medlemsstaterne at fastslå omfanget og det konkrete indhold af den beskyttelse, der ydes varemærkeindehavere, som gør gældende at have lidt skade ved, at dette tegn er blevet brugt som firmanavn eller selskabsnavn. Spørgsmålet i den sag var, hvorvidt den beskyttelse, som medlemsstaterne kan yde i henhold til direktivets artikel 5, stk. 5, kun vedrører brug af et tegn, der er identisk med varemærket, eller også brug af et tegn, der ligner varemærket. Der er således fortsat en vis tvivl om muligheden for at anvende artikel 5, stk. 1, litra a), under omstændigheder som i den foreliggende sag. I henhold til gældende fransk retspraksis foreligger der en krænkelse, så snart de særprægede bestanddele af et varemærke reproduceres, uanset hvordan de bruges.

18. Cour d'appel de Nancy har derfor forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104/EØF fortolkes således, at såfremt tredjemand uden samtykke hertil benytter et registreret ordmærke som selskabsnavn, forretningsnavn eller forretningsskilt i forbindelse med

4 — Forretningen blev angiveligt åbnet af en mand ved navn Grynfogel, som opkaldte den efter sin datter Céline, og den drives stadig af familien.

5 — Datoen anfægtes i de nationale retsforhandlinger af Céline Sàrl, som påstår, at Céline SA kendte til eksistensen af dets forretning helt tilbage til 1974.

6 — Dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Sml. I, s. 10913, præmis 34.

markedsføringen af varer af samme art, udgør dette en erhvervsmæssig brug af dette varemærke, som indehaveren i medfør af sin eneret er berettiget til at kræve bragt til ophør?«

19. Céline SA, den franske og den italienske regering, samt Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har afgivet både skriftlige og mundtlige indlæg.

Stillingtagen

Indledende bemærkninger

20. Det præjudicielle spørgsmål er i det væsentlige, om valg af et selskabsnavn eller forretningsnavn [7] udgør brug som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1. Denne formulering giver anledning til to bemærkninger.

21. For det første kan det i visse relationer være nødvendigt at sondre mellem det formelle valg af et sådant navn og måden, hvorpå det bruges efter at være valgt.

22. For det andet kan situationen i hovedsagen kun henhøre under artikel 5, stk. 1, litra a), og ikke under artikel 5, stk. 1, litra b), eftersom forelæggelseskendelsen udtrykkeligt anfører, at tegnet og varemærket, samt de omhandlede varer, er identiske og ikke kun udviser ligheder. Spørgsmålet om risikoen for forveksling mellem tegnet og varemærket opstår følgelig ikke i nærværende sag. Dette er under alle omstændigheder et andet end spørgsmålet om, hvorvidt forholdet mellem tegnet og varerne er et sådant, at det udgør brug i forhold til det ene eller det andet litra.

Artikel 5, stk. 1, litra a)

23. Ordlyden af direktivets artikel 5 fremviser en vis elegant variation — som yderligere vanskeliggøres af variationerne sprogudgaverne imellem — men dette bør ikke bortlede opmærksomheden fra den temmelig simple sondring, den anlægger mellem to typer brug af et tegn.

7 — Under retsmødet bekræftede den franske regerings repræsentant, at der ikke i forhold til den foreliggende sag var nogen retlig relevant forskel mellem et forretningsnavn (*nom commercial*), som identificerer en forretning, eller et forretningsskilt (*enseigne*), som identificerer forretningsstedet. I den foreliggende sag vil jeg henvise til begge begreber med ordet »forretningsnavn«.

24. Dels tales der i bestemmelsens stk. 1 og 2 (og i stk. 3 og 4, som henviser til dem) om brug i forhold til varer og tjenesteydelser. Dels tales der i bestemmelsens stk. 5 om brug med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser.

25. På baggrund af denne forskel står det klart, hvilket bekræftes af retspraksis [8], at brug som omhandlet i stk. 1-4 er brug med det formål for øje at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser.

26. Domstolen har præciseret dette begreb yderligere i forbindelse med artikel 5, stk. 1, litra a), ved i det væsentlige at anføre, at formålet med den eneret, som bestemmelsen indebærer, i det væsentlige er at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, nemlig at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner og navnlig dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne. Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor brugen af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i disse funktioner. Indehaveren vil ikke kunne forbyde en sådan brug, hvis den ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til varemærkets funktioner. Eneretten kan kun retfærdiggøres inden for disse rammer [9].

27. Endvidere skades varemærkeindehaverens interesser navnlig på den nævnte måde, når brugen er af en sådan art, at den giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem indehaveren og de varer, som udbydes af en anden person. I denne forbindelse skal det efterprøves, om de pågældende forbrugere kan fortolke tegnet således, at det betegner eller tilsigter at betegne den virksomhed, som varerne hidrører fra [10].

28. Disse elementer besvarer i vid udstrækning det af den forelæggende ret rejste spørgsmål — idet jeg minder om, at en stillingtagen i sidste ende er et spørgsmål om faktum og alene påhviler den ret, som har kompetence til at fastlægge sagens faktiske omstændigheder.

29. Hvis en varemærkeindehaver under sådanne omstændigheder som i hovedsagen skal have ret til at forbyde den påtalte brug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er det nødvendigt at godtgøre, at brugen af tegnet er af en sådan art, at den skelner mellem de omhandlede varer, og at den skader indehaverens interesser ved at begrænse dennes varemærkes evne til at

8 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38.

9 — Jf. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273 (herefter »Arsenal-dommen«), præmis 51-54, og af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59.

10 — Jf. Arsenal-dommen, præmis 56 og 57, og Anheuser-Busch-dommen, præmis 60.

opfylde sin væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af indehaverens egne varer. Dette vil navnlig være tilfældet, hvis den pågældende brug giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærkeindehaveren og varer af en anden oprindelse. I denne forbindelse skal det efterprøves, om de pågældende forbrugere kan fortolke brugen af tegnet således, at det betegner eller tilsigter at betegne varernes oprindelse.

30. Inden for rammerne af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), følger det af Domstolens faste praksis, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [11]. Desuden fastslår tiende betragtning i præamblen, at vurderingen af denne risiko sker på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

31. Selv om vurderingen af risikoen for forveksling i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), som jeg har nævnt, er forskellig fra den vurdering, jeg har anført i punkt 29 vedrørende artikel 5, stk. 1, litra a), synes det at være klart, at den samme helhedsvurdering er lige nødvendig i begge tilfælde. Generaladvokat Ruiz-Jarabo angav således i sit forslag til afgørelse i forbindelse med Arsenaldommen [12] en liste over faktorer, som skulle inddrages inden for rammerne af artikel 5, stk. 1, litra a), og som giver mindelser om listen i tiende betragtning til direktivet: karakteren af de pågældende varer eller tjenesteydelser, karakteren af den eventuelle målgruppe, markedsstrukturen, og hvorvidt varemærkeindehaveren har en indarbejdet stilling. En vurdering af alle disse faktorer ligger uden for Domstolens kompetence, da det er en vurdering af de faktiske omstændigheder, hvilket er den nationale domstols eksklusive beføjelse.

32. Jeg vil tilføje — og herved er jeg enig i den italienske regerings indlæg — at en vurdering skal være objektiv og ikke må afhænge af hensigten hos den person, som bruger tegnet.

33. Om end det påhviler den kompetente nationale ret at foretage den nødvendige vurdering af de faktiske omstændigheder i lyset af Domstolens retspraksis, kan nogle yderligere bemærkninger muligvis give den forelæggende ret nogle supplerende retningslinjer.

11 — Jf. f.eks. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27.

12 — Nævnt ovenfor i fodnote 9, punkt 53 i forslaget til afgørelse.

34. Under retsmødet syntes der at have været enighed om, at den i hovedsagen omtvistede form for brug — nemlig valg og brug af et selskabsnavn og/eller forretningsnavn — kunne udgøre brug som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, men at den ikke nødvendigvis og automatisk ville udgøre en sådan brug i alle tilfælde. Jeg er enig heri.

35. Specielt et selskabsnavn behøver ikke nødvendigvis at blive brugt »for« varer eller tjenesteydelser, som selskabet leverer eller præsterer »erhvervsmæssig[t]«. Dets brug kan være begrænset til mere formelle omstændigheder, idet selskabet rent faktisk driver handelsvirksomhed under et eller flere andre navne. Og selv når selskabsnavnet bruges erhvervsmæssigt med en vis forbindelse til varer og tjenesteydelser, vil denne brug ikke nødvendigvis være af en sådan art, at den skelner mellem varerne eller mellem tjenesteydelserne, at den angiver deres oprindelse, eller at den giver indtryk af en faktisk erhvervsmæssig forbindelse til indehaveren af et identisk eller lignende varemærke. Under retsmødet gav Det Forenede Kongerige eksemplet med en faktura udstedt i selskabets navn for salg af varer, som identificeres gennem et andet varemærke. Alene valget (registreringen) af et selskabsnavn forud for nogen form for brug — hvilket i henhold til ordlyden af den forelæggende rets spørgsmål er spørgsmålets genstand — må så meget desto mere normalt falde uden for anvendelsesområdet af direktivets artikel 5, stk. 1.

36. Det forekommer på den anden side usandsynligt at valget af et selskabsnavn ikke efterfølges af »erhvervsmæssig« brug. Måden, hvorpå det bruges, kan dog stadigvæk, afhængig af omstændighederne, være en sådan, at den ikke skelner mellem varerne eller mellem tjenesteydelserne, ikke angiver deres oprindelse og ikke giver indtryk af en faktisk erhvervsmæssig forbindelse til indehaveren af et identisk eller lignende varemærke.

37. I denne forbindelse vil jeg påpege, at forekomsten af en ikke-udtømmende liste i artikel 5, stk. 3, over adfærdsformer som *kan* være forbudt efter artikel 5, stk. 1 og 2, ikke indebærer, at alle tilfælde af en sådan adfærd altid vil falde ind under anvendelsesområdet for et eventuelt forbud. Det vil altid være nødvendigt at undersøge, om den specifikke adfærd opfylder de kriterier for en stillingtagen, som jeg har anført i punkt 29 ovenfor.

38. Svaret på den nationale rets spørgsmål, således som det er formuleret, bør derfor være, at alene valget af et selskabs- eller forretningsnavn ikke under normale omstændigheder udgør brug som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1. Senere erhvervsmæssig brug af et sådant navn skal af den kompetente ret vurderes på baggrund af de faktiske omstændigheder i hver sag og i lyset af de kriterier, der er nævnt i punkt 29

ovenfor, med henblik på at fastslå, hvorvidt den udgør brug i forhold til varer og tjenesteydelser som omhandlet i denne bestemmelse.

39. Ud over dette svar kan en række yderlige overvejelser imidlertid hjælpe den nationale ret til at træffe afgørelse i den for retten verserende sag. Det Forenede Kongerige har anmodet om yderligere retningslinjer vedrørende visse aspekter, som blev diskuteret under retsmødet, og den omstændighed, at sagen er blevet henvist til Store Afdeling, kan i sig selv antyde, at en grundigere gennemgang kan være hensigtsmæssig.

Anden hjemmel for beskyttelse

40. I det omfang den franske lovgivning som fortolket af domstolene måtte give mulighed for, at en varemærkeindehaver forbyder brug af et selskabs- eller forretningsnavn under omstændigheder, hvor der ikke skelnes mellem varer eller mellem tjenesteydelser, hvor disses oprindelse ikke angives, hvor der ikke gives indtryk af en faktisk erhvervsmæssig forbindelse til varemærkeindehaveren, og hvor sidstnævntes interesser heller ikke skades, når henses til varemærkets funktion, har lovgivningen ikke gyldig hjemmel i direktivets artikel 5, stk. 1.

41. Lovgivningen kunne dog have gyldig hjemmel i artikel 5, stk. 5, som giver medlemsstaterne mulighed for at yde beskyttelse mod brugen af et tegn »med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« — hvilket Domstolen bekræftede i Robelco-dommen, som Cour d'appel henviser til [13]. Hvis dette er tilfældet, må man huske på, at artikel 5, stk. 5, kun kan påberåbes, når der med brug af tegnet uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Også her drejer det sig om en vurdering af de faktiske omstændigheder, som den kompetente nationale ret skal foretage.

42. Endvidere præciserer sjette betragtning i præamblen til direktivet, at det ikke udelukker, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse. National lovgivning om illoyal konkurrence kunne selvfølgelig give varemærkeindehaveren den slags rettigheder, som Céline SA har gjort gældende i hovedsagen. Lovgivningen om selskabsregistrering begrænser måske også de typer af navne, som kan registreres, ved bl.a. at udelukke sådanne, som er identiske med eller ligner eksisterende varemærker.

13 — Jf. punkt 17 ovenfor.

43. Imidlertid bør det erindres, at blandt de bestemmelser, som Céline SA ønsker at støtte ret på, er den nationale rets præjudicielle spørgsmål begrænset til varemærkeretlige bestemmelser på et område, som er blevet fuldkommen harmoniseret med direktivets artikel 5, stk. 1 [14]. I lyset af denne harmonisering er sådanne bestemmelser kun gyldige, hvis de er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

Artikel 6, stk. 1, litra a)

44. I det omfang den rettighed, som Céline SA har gjort gældende, følger af varemærkeretten og af selskabets status som varemærkeindehaver, er det ikke muligt at se bort fra begrænsningen i direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), hvorefter indehaveren ikke kan forbyde en anden person at gøre erhvervsmæssig brug af hans eget navn eller adresse, forudsat at denne brug er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

45. Det, Céline SA ønsker at forbyde, er Céline Sàrls brug af sit eget selskabs- og forretningsnavn. Jeg er enig med Det Forenede Kongeriges regering i, at der ikke bør tages hensyn til bestanddele som »Sàrl«, som alene angiver en særlig form for juridisk person. Domstolen har fastslået, at artikel 6, stk. 1, litra a), ikke er begrænset til navne på fysiske personer [15].

46. Imidlertid er jeg uenig i den italienske regerings indlæg under retsmødet, hvorefter artikel 6, stk. 1, litra a), ikke tillader andre at gøre erhvervsmæssig brug af deres navn til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, hvis navnet og det registrerede varemærke er identisk eller ligner hinanden, eller hvis varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art — med andre ord under omstændigheder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a) og b).

47. Eftersom varemærkeindehaverens ret til at forbyde visse former for adfærd i det væsentlige er fastsat i sidstnævnte bestemmelser, må begrænsningen i artikel 6, stk. 1, litra a), tværtimod vedrøre den således fastsatte ret. I modsat fald ville begrænsningen i sin videste fortolkning kun vedrøre de fakultative rettigheder i artikel 5, stk. 2 og 5. Bestemmelsernes ordlyd og opbygning gør det dog klart, at begrænsningen i artikel 6, stk. 1, litra a), finder anvendelse på hele

14 — Jf. f.eks. Arsenal-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 43-45.

15 — Jf. Anheuser-Busch-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 77-80. Da direktivet ikke indeholder nogen begrænsninger hvad angår navnetyper, som må bruges, kan national lovgivning ikke fortolkes således, at en sådan begrænsning pålægges.

artikel 5. Og Domstolen har i Anheuser-Busch-dommen [16] fastslået, at den i artikel 6, stk. 1, litra a), fastsatte undtagelse i princippet kan påberåbes af en person med henblik på at give ham ret til at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, uanset at det drejer sig om en brug, som henhører under artikel 5, stk. 1, og som varemærkeindehaveren ellers ville kunne forhindre i medfør af sin eneret i henhold til denne bestemmelse.

48. I forhold til hovedsagen er det væsentlige spørgsmål imidlertid, om valget af navnet »Céline« for forretningen i Nancy (som forretningsnavn og senere som selskabsnavn) *efter* Céline SA's registrering af varemærket »Céline« og dets efterfølgende brug i forhold til varerne (hvis en sådan brug er godtgjort) er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. (Hvis navnet var blevet valgt og brugt *før* registreringen af varemærket, kunne betingelsen om »redelig markedsføringsskik« selvfølgelig kun have fundet anvendelse på brug efter registreringen, og anvendelsen af betingelsen ville være påvirket af tidsforskydningen.)

49. Endnu en gang er der tale om en vurdering af de faktiske omstændigheder, som skal foretages af den kompetente nationale ret. Domstolen har imidlertid tidligere givet en vis vejledning i, hvad der i forhold til direktivets artikel 6, stk. 1, kan udgøre redelig markedsføringsskik, og navnlig Det Forenede Kongerige har i den foreliggende sag anmodet Domstolen om en mere detaljeret redegørelse. Hvis Store Afdeling skulle beslutte at imødekomme denne anmodning, kan følgende bemærkninger være af relevans.

50. Generelt er betingelsen om redelig markedsføringsskik udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser [17]. Det påhviler den nationale ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold og navnlig at vurdere, om brugeren af navnet eller anden angivelse kan anses for at udøve illoyal konkurrence over for varemærkeindehaveren [18].

51. I dommen i sagen Gillette [19] fastslog Domstolen inden for rammerne af artikel 6, stk. 1, litra c), at brug ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, bl.a. når den

— sker på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemanden og varemærkeindehaveren

16 — Nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 81.

17 — BMW-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 8, præmis 61, dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691, præmis 24, samt Anheuser-Busch-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 82.

18 — Gerolsteiner Brunnen-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 17, præmis 26, og Anheuser-Busch-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 84.

19 — Dom af 17.3.2005, sag C-228/03, Sml. I, s. 2337.

— skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé, eller

— bringer nævnte varemærke i miskredit eller udsætter det for nedvurdering.

52. Igen skal det påpeges, at denne vejledning går langt i retning af at hjælpe den nationale ret i dens bedømmelse af den for retten verserende sag. Det af Céline Sàrl anvendte navn blev imidlertid først valgt eller brugt, enten som forretningsnavn eller selskabsnavn, efter at Céline SA havde registreret sit varemærke »Céline«.

53. Det synes at være klart, at spørgsmålet om kendskab i denne forbindelse er centralt.

54. Normalt kan det ikke siges, at en person handler i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, hvis han vælger et navn, der skal bruges erhvervsmæssigt til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, og som han ved er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af et identisk eller lignende eksisterende varemærke.

55. Den blotte uvidenhed om varemærkets eksistens vil tilsvarende heller ikke være tilstrækkeligt til at bringe valget og brugen af navnet ind under definitionen på redelig markedsføringsskik. Redelig markedsføringsskik i valget af et navn, som skal bruges erhvervsmæssigt, må indebære rimelig omhu med hensyn til at undersøge, at det valgte navn ikke krænker bl.a. et eksisterende varemærke, og således at det kontrolleres, hvorvidt et sådant varemærke eksisterer. En søgning i nationale varemærkeregistre og EF-varemærkeregistret er normalt ikke særlig vanskeligt eller bebyrdende.

56. Hvis der imidlertid er udvist rimelig omhu, og man ikke har fundet et sådant varemærke, synes det ikke at være muligt at gøre gældende, at den person, der vælger navnet, i denne henseende har handlet i strid med redelig markedsføringsskik. Under disse omstændigheder vil det naturligvis kun være i undtagelsestilfælde, at der rent faktisk er et varemærke, som er identisk med eller ligner navnet, og hvis indehaver ønsker at forbyde brugen af navnet. Men skulle dette ske, mener jeg, at varemærkeindehaverens rettighed vil være begrænset af direktivets artikel 6, stk. 1, eftersom begrænsningen kun er betinget af, om brugerens adfærd er redelig [20].

20 — Inden for rammerne af artikel 5, stk. 1, litra b), kunne en anden sådan situation være den, at man har fundet et lignende eller identisk varemærke, men at personen, der antager navnet, fejlbedømte graden af ligheden mellem de heraf omfattede varer eller tjenesteydelser.

57. Hvis et lignende eller identisk varemærke på den anden side blev fundet, vil varemærkeindehaverens adgang til at forbyde brug af navnet afhænge af brugerens adfærd herefter. Redelig markedsføringsskik ville formodentlig som minimum indebære, at varemærkeindehaveren kontaktes for at få hans reaktion. Hvis han skulle rejse indsigelse mod brugen af navnet på rimeligt grundlag (og alle de omstændigheder, som henhører under artikel 5, synes per definition at kunne udgøre et rimeligt grundlag for at rejse indsigelse), vil en efterfølgende brug af det navn, hvis brug der er rejst indsigelse imod, ikke være i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

58. Det Forenede Kongeriges regering har anført, at varemærkeindehaverens passivitet ville kunne afskære ham fra at forbyde brugen af navnet. Selv om en sådan personlig hindring for at anlægge sag kan forekomme logisk, synes den dog ikke at være en del af ordningen i artikel 6, stk. 1, der, som jeg har nævnt, kun er betinget af, at brugerens adfærd er redelig. En sådan regel måtte derfor være underlagt betingelsen om, at den uden nogen mellemkommende ændring i det centrale i adfærden eller i den bagvedliggende hensigt ikke vil kunne gøre en oprindeligt uredelig adfærd redelig. En person, som har kontaktet varemærkeindehaveren (og sikret sig, at denne er blevet underrettet), vil på den anden side kunne anses for at handle i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, hvis der efter et rimeligt tidsrum ikke er gjort indsigelse mod hans brug af et lignende eller identisk navn. I hvert fald vil en varemærkeindehavers passivitet over for brugen af et navn, der ligner eller er identisk med hans varemærke, meget vel — afhængig af omstændighederne — kunne være tilstrækkeligt til at udgøre samtykke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og således på anden vis bringe brugen uden for forbuddets anvendelsesområde.

59. Endelig berører jeg et spørgsmål, som ikke har relevans for hovedsagen, da den er afgrænset til fransk ret og fransk territorium. Direktivets primære mål som udtrykt i præamblens første betragtning er at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på at fjerne »forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet«. Hvordan ville pligten til at overholde redelig markedsføringsskik stille sig, hvis Céline Sàrl var en virksomhed i en anden medlemsstat, som var på vej ind på det franske marked?

60. Jeg mener, at stort set samme betragtninger bør finde anvendelse. En erhvervsdrivende skal i princippet kunne bruge det samme person-, selskabs- eller forretningsnavn i hele Fællesskabet og må ikke hindres i at gøre det i en medlemsstat som følge af den *efterfølgende* registrering i denne medlemsstat (eller i EF-varemærkeregisteret) af et varemærke, som er identisk med eller ligner

det pågældende navn. *Udvidelsen* af brugen af et navn til en anden medlemsstat bør imidlertid være underlagt samme krav til redelig markedsføringsskik ved undersøgelsen af, at et lignende eller identisk varemærke ikke *allerede* var blevet registreret i denne medlemsstat (eller som EF-varemærke), *før* navnet blev valgt.

Forslag til afgørelse

61. Jeg mener således, at Domstolen skal besvare det af Cour d'appel de Nancy forelagte spørgsmål således:

»Det blotte valg af et selskabs- eller forretningsnavn, som ligner eller er identisk med et eksisterende varemærke, udgør ikke brug som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF.

Senere erhvervsmæssig brug af et sådant navn skal vurderes af den kompetente ret med henblik på at fastslå, hvorvidt den udgør en sådan brug i forhold til varer og tjenesteydelser, som omhandles i denne bestemmelse, dvs. hvorvidt brugen er af en sådan art, at den skelner mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser og skader varemærkeindehaverens interesser ved at begrænse dennes varemærkes evne til at opfylde sin væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af indehaverens egne varer eller tjenesteydelser. Dette vil navnlig være tilfældet, hvis den pågældende brug giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem varemærkeindehaveren og varer eller tjenesteydelser af en anden oprindelse. I denne forbindelse skal det efterprøves, om de pågældende forbrugere kan fortolke brugen af tegnet således, at det betegner eller tilsigter at betegne varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse.

Varemærkeindehaverens ret til at forbyde en sådan brug er underlagt begrænsningen i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104/EØF, som igen er betinget af, at brugeren af navnet handler i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Brug er navnlig ikke i overensstemmelse med en sådan skik, hvis den giver indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemanden og varemærkeindehaveren, hvis den skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé, eller hvis den bringer nævnte varemærke i miskredit eller udsætter det for nedvurdering. Redelig markedsføringsskik i forbindelse med valget af et navn til erhvervsmæssig brug indebærer rimelig omhu ved at kontakte indehaveren af ethvert lignende eller identisk varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, navnet skal bruges i forhold til, og ved inden for en rimelig tid at efterkomme ethvert rimeligt krav, som en sådan indehaver måtte stille.«