

ARSENAL FOOTBALL CLUB

DOMSTOLENS DOM

.12. november 2002 *

I sag C-206/01,

angående en anmodning, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Arsenal Football Club plc

mod

Matthew Reed,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: engelsk.

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene J.-P. Puissochet, M. Wathelet og C.W.A. Timmermans (refererende dommer) samt dommerne C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric og S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer

justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- Arsenal Football Club plc ved S. Thorley, QC, og barrister T. Mitcheson for solicitor Lawrence Jones
- Matthew Reed ved barrister A. Roughton for solicitors Stunt & Son
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen, som befuldmægtiget
- EFTA-Tilsynsmyndigheden ved P. Dyrberg, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 14. maj 2002 er afgivet mundtlige indlæg af Arsenal Football Club plc ved S. Thorley og T. Mitcheson, af Matthew Reed ved A. Roughton og barrister S. Malynicz og af Kommissionen ved N.B. Rasmussen og M. Shotter, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 13. juni 2002,

afsagt følgende

Dom

- 1 Ved kendelse af 4. maj 2001, indgået til Domstolen den 18. maj 2001, har High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, i medfør af artikel 234 EF stillet to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
- 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, der verserer mellem Arsenal Football Club plc (herefter »Arsenal FC«) og Matthew Reed vedrørende sidstnævntes salg og udbud til salg af tørklæder, som med store bogstaver er påført ordet »Arsenal«, et tegn, som Arsenal FC bl.a. har ladet registrere som varemærke for sådanne varer.

Relevante retsregler

Fællesskabsbestemmelser

- 3 Direktivet fastslår i første betragtning, at de nationale varemærkelovgivninger indebærer forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Ifølge den nævnte betragtning er det som følge heraf nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion. Det præciseres i direktivets tredje betragtning, at det for tiden ikke er nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker.

- 4 Det anføres i direktivets tiende betragtning:

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

- 5 Direktivets artikel 5, stk. 1, bestemmer:

»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.«

6 Direktivets artikel 5, stk. 3, litra a) og b), bestemmer:

»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 [...]«

7 Direktivets artikel 5, stk. 5, er affattet således:

»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.«

8 Direktivets artikel 6, stk. 1, har følgende ordlyd:

»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 markedsføringskik.«

De nationale bestemmelser

9 I Det Forenede Kongerige findes reglerne om varemærker i Trade Marks Act 1994 (varemærkeloven af 1994), der med henblik på gennemførelsen af direktivet afløste Trade Marks Act 1938 (varemærkeloven af 1938).

10 Section 10(1) i Trade Marks Act 1994 bestemmer:

»Der er tale om krænkelse af et registreret varemærke, hvis en person gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.«

11 Section 10(2)(b) i Trade Marks Act 1994 bestemmer:

»Der er tale om krænkelse af et registreret varemærke, hvis en person gør erhvervsmæssig brug af et tegn, hvor der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket, fordi

[...]

b) tegnet ligner varemærket og bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret.«

Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 12 Arsenal FC er en berømt fodboldklub, der spiller i den engelske førstedivision. Klubben, som også har tilnavnet »the Gunners«, har længe været knyttet sammen med to emblemer, nemlig skjoldemblemets (»the crest device«) og kanonemblemets (»the canon device«).

- 13 I 1989 fik Arsenal FC foretaget varemærkeregistrering af bl.a. ordene »Arsenal« og »Arsenal Gunners« samt af kanonemblemets og skjoldemblemets for en varegruppe, der omfattede konfektionsvarer, sportsbeklædning og sportssko. Arsenal designer og leverer sine egne varer eller får dem fremstillet og leveret gennem klubbens godkendte forhandlere.

- 14 Idet Arsenal FC's erhvervsmæssige aktiviteter og reklamearbejde ved salg under de nævnte varemærker af souvenirs og reklameartikler inden for de seneste år er steget kraftigt og giver den store indtægter, har klubben bestræbt sig på, at de »officielle« varer — dvs. varer fremstillet for Arsenal FC eller med dennes tilladelse — klart kan identificeres, og har prøvet at overtale sine tilhængere til kun at købe sådanne varer. Den har endvidere ført såvel civile sager som sager med påstand om bøder over for forhandlere, der sælger uofficielle varer.

- 15 Matthew Reed har siden 1970 solgt souvenirs og andre reklameartikler med tilknytning til fodbold, som næsten alle er forsynet med tegn, der henviser til Arsenal FC, i flere boder, der er sat op uden for Arsenal FC's stadion. Han har

kun været i stand til at opnå meget små mængder af de officielle varer fra selskabet KT Sports, som klubben har indgået aftale med om salg af sine varer til forhandlere, der befinder sig omkring dette stadion. I 1991 og 1995 fik Arsenal FC foretaget konfiskation af uofficielle varer, som Reed var i besiddelse af.

16 Den forelæggende ret har anført, at det ikke er omtvistet i hovedsagen, at Reed i en af sine boder foretog salg og udbud til salg af tørklæder, der var forsynet med tegn, som med store bogstaver henviste til Arsenal FC, og at der herved var tale om uofficielle varer.

17 Den forelæggende ret har endvidere oplyst, at der i den nævnte bod var opsat et stort skilt, hvorpå der stod:

»Ord eller logo(er) på de solgte varer tjener udelukkende som udsmykning og er hverken en direkte eller indirekte tilkendegivelse af et tilknytnings- eller tilhørsforhold til producenterne eller forhandlerne af andre varer. Kun varer med mærkater, der angiver, at de er officielle Arsenal-varer, er officielle Arsenal-varer.«

18 Den forelæggende ret bemærker endvidere, at i de tilfælde, hvor Reed undtagelsesvis har været i stand til at fremskaffe officielle varer, har han i sine forbindelser med kunderne klart holdt de officielle varer adskilt fra de uofficielle varer, nemlig ved at anbringe en mærkeseddel med angivelsen »officiel«. I øvrigt blev de officielle varer solgt til højere priser.

- 19 Arsenal FC fandt, at Reed som følge af sit salg af de omhandlede uofficielle tørklæder dels havde pådraget sig ansvar uden for kontrakt på grundlag af »passing off« — herved forstås ifølge den forelæggende ret en tredjemands adfærd, der er vildledende, således at et stort antal personer mener eller bibringes den opfattelse, at de af denne tredjemand solgte genstande er sagsøgerens genstande eller sælges med dennes tilladelse eller har en erhvervsmæssig tilknytning til denne — dels havde begået en varemærkekrænkelse, og Arsenal FC anlagde følgelig sag mod denne forhandler ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 20 Under henvisning til omstændighederne i hovedsagen gav den forelæggende ret ikke Arsenal FC medhold i påstanden om erstatning uden for kontrakt (på grund af »passing off«) og anførte herved i det væsentlige som begrundelse, at klubben ikke havde bevist, at der faktisk forelå en forveksling hos den berørte del af offentligheden, og navnlig ikke havde været i stand til at bevise, at alle de uofficielle varer, der blev solgt af Reed, af offentligheden blev anset for at stamme fra Arsenal FC eller for at være godkendt af denne. I den forbindelse bemærkede den forelæggende ret navnlig, at tegnene med angivelse af Arsenal FC, der var anbragt på de af Reed solgte varer, efter rettens opfattelse ikke indeholdt nogen angivelse med hensyn til disses oprindelse.
- 21 For så vidt angår Arsenal FC's klagepunkt om, at der forelå en krænkelse af klubbens varemærker, hvorved den henviste til section 10(1) og 10(2)(b) i Trade Marks Act 1994, forkastede den forelæggende ret Arsenal FC's argument om, at Reeds brug af de registrerede tegn som varemærker af de personer, de henvendte sig til, blev opfattet som en angivelse af varernes oprindelse (»badge of origin«) og følgelig var en brug af disse tegn »som varemærker« (»trademark use«).
- 22 Retten fandt således, at de på Reeds varer anbragte tegn af offentligheden blev opfattet som udtryk for opbakning, loyalitet eller tilslutning (»badge of support, loyalty or affiliation«).

- 23 På grundlag af disse omstændigheder fandt den forelæggende ret, at Arsenal FC ikke kunne gives medhold i varemærkekrænkelssøgsmålet, medmindre beskyttelsen, der gives varemærkeindehaveren ved section 10 i Trade Marks Act 1994 og ved det direktiv, som gennemføres ved loven, omfatter et forbud mod, at en tredjemand bruger mærket på anden måde end som mærke, hvilket forudsætter en vid fortolkning af de nævnte retsakter.
- 24 Vedrørende dette spørgsmål fastslog den forelæggende ret, at opfattelsen om, at det også er forbudt for tredjemand at bruge et varemærke på anden måde end som varemærke, på visse punkter er ulogisk. Den modsatte opfattelse — nemlig at retsreglerne kun vedrører brug som varemærke — er imidlertid forbundet med den vanskelighed, at den strider mod ordlyden af direktivet og af Trade Marks Act 1994, der definerer varemærkekrænkelse som brug af et »tegn« og ikke som brug af et »varemærke«.
- 25 Den forelæggende ret bemærker, at det navnlig er under hensyn til denne ordlyd, at Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) i dommen i sagen Philips Electronics Ltd mod Remington Consumer Products ((1999) RPC 809) har kendt for ret, at brugen af et tegn, der er registreret som varemærke, på anden måde end som varemærke kunne udgøre en krænkelse af en varemærkeret. High Court konstaterer, at det dog stadig er usikkert, hvad der er gældende ret vedrørende dette spørgsmål.
- 26 Den forelæggende ret afviste endvidere et anbringende om, at Arsenal FC's varemærker skulle være ugyldige.

- 27 Under disse omstændigheder har High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Kan tredjemand i det tilfælde, hvor et varemærke er gyldigt registreret, og

a) denne tredjemand gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og

b) denne tredjemand under en sag om varemærkekrænkelse ikke kan påberåbe sig artikel 6, stk. 1, i [...] direktiv 89/104/EØF [...],

til støtte for frifindelse i sagen om varemærkekrænkelse påberåbe sig, at den påtalte brug ikke angiver en erhvervsmæssig oprindelse (dvs. en erhvervsmæssig forbindelse mellem varerne og varemærkets indehaver)?

- 2) Er i bekræftende fald den kendsgerning, at den pågældende brug vil blive opfattet som et tegn på opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver, en tilstrækkelig forbindelse?«

De præjudicielle spørgsmål

28 De to præjudicielle spørgsmål skal behandles sammen.

Indlæg til Domstolen

29 Arsenal FC gør gældende, at varemærkeindehaveren med hjemmel i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, og at bestemmelsen ikke stiller som betingelse for udøvelsen af denne forbudsret, at tegnet bruges som varemærke. Beskyttelsen i medfør af denne bestemmelse omfatter følgelig en tredjemands brug af tegnet, selv om denne brug ikke er en erklæring om, at der består en forbindelse mellem varen og varemærkets indehaver. Denne fortolkning bekræftes af direktivets artikel 6, stk. 1, da det fremgår af de særlige begrænsninger af udøvelsen af de til varemærket knyttede rettigheder, som fastsættes i denne artikel, at en sådan brug i princippet er omfattet af anvendelsesområdet for direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), og at den kun er tilladt i de tilfælde, der udtømmende er angivet i direktivets artikel 6, stk. 1.

30 Arsenal FC gør subsidiært gældende, at den brug, som Reed har gjort af tegnet, der er identisk med Arsenal-mærket, i denne sag under alle omstændigheder må betegnes som en brug af mærket som varemærke, da denne brug indebærer en angivelse af varernes oprindelse, og da det er uden betydning, at det er indehaveren af varemærket, der betegnes på denne måde.

- 31 Ifølge Reed er den under hovedsagen omtvistede erhvervsvirksomhed ikke omfattet af direktivets artikel 5, stk. 1, da Arsenal FC ikke har godtgjort, at tegnet blev anvendt som varemærke, dvs. med henblik på at angive varernes oprindelse, hvilket er et krav efter direktivet og især ifølge dettes artikel 5. Hvis offentligheden ikke opfatter tegnet som en oprindelsesangivelse, udgør brugen ikke en brug af tegnet som varemærke. Hvad direktivets artikel 6 angår er der intet i denne bestemmelse, der viser, at den indeholder en udtømmende opregning af de foranstaltninger, der ikke udgør en varemærkekrænkelse.
- 32 Kommissionen gør gældende, at den ret, som direktivets artikel 5, stk. 1, tillægger indehaveren af et varemærke, er uafhængig af, at tredjemand ikke bruger tegnet som varemærke, og navnlig uafhængig af den omstændighed, at tredjemand ikke bruger det som oprindelsesbetegnelse, men på anden måde meddeler offentligheden, at varerne ikke stammer fra varemærkeindehaveren, eller at brugen af tegnet ikke sker med tilladelse fra indehaveren. Varemærkets særlige genstand er nemlig at garantere, at kun indehaveren kan tildele varen dens oprindelsesidentitet ved at anbringe varemærket på den. Kommissionen har endvidere anført, at det fremgår af tiende betragtning til direktivet, at beskyttelsen i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er fuldstændig.
- 33 Under retsmødet anførte Kommissionen yderligere, at for så vidt som begrebet brug af mærke som varemærke anses for relevant, betegner det en brug, der tjener til at adskille varer snarere end at angive deres oprindelse. Dette begreb omfatter også tredjemands brug, der berører varemærkeindehaverens interesser, såsom interessen i varernes omdømme. Den omstændighed, at offentligheden opfatter ordet »Arsenal« — som er identisk med et ordvaremærke — som et udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver, udelukker under alle omstændigheder ikke, at de pågældende varer som følge af denne omstændighed også antages at stamme fra varemærkeindehaveren. Antagelsen herom bekræfter tværtimod, at varemærket har særpræg, og forøger risikoen for, at varerne opfattes som stammende fra varemærkeindehaveren. Det følger heraf, at selv om brugen af mærket som varemærke er et relevant kriterium, må indehaveren være berettiget til at forbyde den i hovedsagen omtvistede erhvervsvirksomhed.

- 34 EFTA-Tilsynsmyndigheden har anført, at for at varemærkeindehaveren skal kunne påberåbe sig direktivets artikel 5, stk. 1, skal tredjemand gøre brug af tegnet med henblik på det, som er varemærkets primære og traditionelle funktion, nemlig at adskille varer eller tjenesteydelser, dvs. anvende mærket som varemærke. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, vil varemærkeindehaveren kun kunne støtte ret på de bestemmelser i national ret, som direktivets artikel 5, stk. 5, henviser til.
- 35 Betingelsen om brug af mærket som varemærke i direktivets artikel 5, stk. 1's forstand, hvilket skal forstås som en betingelse om, at et tegn, der er identisk med varemærket, bruges til at adskille varer og tjenesteydelser, er et fællesskabsretligt begreb, som må fortolkes vidt, og som bl.a. omfatter brug som et udtryk for opbakning, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver.
- 36 EFTA-Tilsynsmyndigheden har anført, at den omstændighed, at tredjemand, samtidig med at han anbringer mærket på varerne, oplyser, at disse ikke stammer fra varemærkets indehaver, ikke udelukker, at der er risiko for forveksling i en større kreds af forbrugere. Såfremt indehaveren ikke havde ret til at modsætte sig en sådan adfærd fra tredjemands side, kunne dette føre til en almindelig brug af tegnet, som i sidste ende ville fratage varemærket dets særpræg og dermed være til fare for dets primære og traditionelle funktion.

Domstolens besvarelse

- 37 Det bemærkes indledningsvis, at direktivets artikel 5 fastlægger de »rettigheder, der er knyttet til varemærket«, og at direktivets artikel 6 indeholder regler om »begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«.

- 38 Ifølge direktivets artikel 5, stk. 1, første punktum, giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. Ifølge artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfør af denne ret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Direktivets artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug, som indehaveren kan modsætte sig i medfør af artikel 5, stk. 1. Andre bestemmelser i direktivet, som f.eks. artikel 6, fastlægger visse begrænsninger af varemærkets retsvirkninger.
- 39 Hvad angår den situation, der omhandles i hovedsagen, skal det bemærkes, at som det navnlig fremgår af forelæggelseskendelsens punkt 19 og af kendelsens bilag V, står ordet »Arsenal« med store bogstaver på de halstørklæder, som Reed udbyder til salg, og det ledsages af andre angivelser, der er væsentligt mindre synlige, bl.a. »the Gunners«, der alle henviser til varemærkeindehaveren, dvs. Arsenal FC. Disse halstørklæder er bl.a. bestemt for Arsenal FC's tilhængere, som navnlig bærer dem under de kampe, som klubben spiller.
- 40 Under disse omstændigheder bemærkes — således som det er anført af den forelæggende ret — at brugen af tegnet, der er identisk med varemærket, klart finder sted erhvervsmæssigt, eftersom den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold. Der er endvidere tale om den situation, der omhandles i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), nemlig hvor et tegn, der er identisk med varemærket, bruges for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.
- 41 Det må i den forbindelse navnlig fastslås, at den i hovedsagen omtvistede brug finder sted »for varer« i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)'s forstand, eftersom brugen består i, at tegnet, der er identisk med varemærket, anbringes på varer, samt i, at varer udbydes til salg, markedsføres eller oplagres med dette formål i betydningsen i direktivets artikel 5, stk. 3, litra a) og b).

- 42 Med henblik på besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål er det nødvendigt at fastslå, om direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand at foretage en hvilken som helst erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, eller om denne forbudsret forudsætter, at indehaveren har en særlig interesse som indehaver af varemærket, for så vidt som en tredjemands brug af det pågældende tegn skal gribe ind i eller kunne gribe ind i en af varemærkets funktioner, for at indehaveren kan udøve sin forbudsret.
- 43 Der skal her for det første mindes om, at direktivets artikel 5, stk. 1, indebærer en fuldstændig og endelig harmonisering af den eneret, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet (jf. i denne retning dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39, og den dér nævnte retspraksis).
- 44 Det anføres i niende betragtning til direktivet, at dette skal sikre indehaveren af varemærket »samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«, og betragtningen betegner dette mål som »afgørende«.
- 45 For at undgå, at den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, tilkommer det følgelig Domstolen at foretage en ensartet fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, og især af begrebet »brug«, som findes i bestemmelsen, og som er genstanden for de præjudicielle spørgsmål i den foreliggende sag (jf. i denne retning Zino Davidoff og Levi Strauss-dommen, præmis 42 og 43).
- 46 Det bemærkes for det andet, at direktivet, således som det fremgår af dets første betragtning, har til formål at fjerne forskellighederne mellem medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

- 47 Varemærkeretten er herved afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke de kan identificeres (jf. bl.a. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 13, og af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz & Krell, Sml. I, s. 6959, præmis 21).
- 48 I denne forbindelse er det varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. navnlig dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, og af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30).
- 49 Fællesskabslovgiver har anerkendt dette som varemærkets væsentligste funktion ved i direktivets artikel 2 at bestemme, at tegn, der kan gengives grafisk, alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. bl.a. Merz & Krell-dommen, præmis 23).
- 50 For at sikre denne oprindelsesgaranti, der er varemærkets væsentligste funktion, må varemærkeindehaveren beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke (jf. bl.a. Hoffmann-La Roche-dommen, præmis 7, og dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 22).

Direktivets tiende betragtning understreger i den forbindelse, at den beskyttelse, som varemærket yder, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet og mellem varerne eller tjenesteydelserne i forhold til dem, for hvilke varemærket er registreret. Det anføres i betragtningen, at denne beskyttelse navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse.

- 51 Det følger af det anførte, at eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er blevet tildelt for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner. Udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne.
- 52 Den eneret, som det registrerede varemærke giver indehaveren af mærket i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan nemlig kun begrundes inden for grænserne for denne bestemmelses anvendelsesområde.
- 53 Det må herved erindres, at direktivets artikel 5, stk. 5, bestemmer, at direktivets artikel 5, stk. 1-4, ikke berører de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser.
- 54 Indehaveren vil således ikke kunne forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket, når henses til dets funktioner. Visse former for brug, der alene har beskrivende formål, falder således uden for anvendelsesområdet for direktivets

artikel 5, stk. 1, da de ikke gør indgreb i nogen af de interesser, som denne bestemmelse skal beskytte, og derfor ikke er omfattet af begrebet brug i bestemmelsens forstand (jf. for så vidt angår en brug, der alene har til formål at beskrive kendetegnene ved den tilbudte vare, dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16).

- 55 Det kan i så henseende uden videre konstateres, at den situation, der foreligger i hovedsagen, er grundlæggende forskellig fra den, der var omhandlet i Hölterhoff-dommen. I den foreliggende sag finder brugen af tegnet således sted i forbindelse med salg til forbrugere og sker klart ikke alene med beskrivende formål.
- 56 Med hensyn til angivelsen af ordet »Arsenal« på de i hovedsagen omhandlede varer samt hvad angår de andre, mindre væsentlige angivelser på disse (jf. præmis 39 ovenfor) bemærkes, at brugen af dette tegn giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem de pågældende varer og varemærkets indehaver.
- 57 Denne konklusion berøres ikke af, at Reed ved skiltning i sin bod gør opmærksom på, at de i hovedsagen omhandlede varer ikke er officielle Arsenal FC-varer (jf. præmis 17 ovenfor). Selv om det antages, at en tredjemand kan påberåbe sig en sådan skiltning til sit forsvar i en sag om varemærkekrænkelse, må det nemlig fastslås, at det under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder ikke kan udelukkes, at nogle forbrugere — især hvis varerne tilbydes dem, efter at de er blevet solgt af Reed og er fjernet fra den bod, hvor skiltet fandtes — fortolker tegnet således, at det angiver Arsenal FC som den virksomhed, varerne stammer fra.
- 58 Det skal i øvrigt bemærkes, at der under omstændighederne i hovedsagen heller ikke foreligger den garanti — som imidlertid kræves i henhold til Domstolens

praksis, som er nævnt i præmis 48 ovenfor — for, at alle varer, der er forsynet med mærket, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.

59 De i hovedsagen omhandlede varer leveres således uden for Arsenal FC's kontrol som varemærkeindehaver, eftersom det står fast, at de nævnte varer hverken stammer fra Arsenal FC eller fra klubbens godkendte forhandlere.

60 Under disse omstændigheder kan brugen af et tegn, der er identisk med det i hovedsagen omhandlede varemærke, skabe fare for den oprindelsesgaranti, der er mærkets afgørende funktion, således som det fremgår af Domstolens praksis, der er nævnt i præmis 48 ovenfor. Der er følgelig tale om en brug, som indehaveren af varemærket kan modsætte sig i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1.

61 Eftersom det er fastslået, at tredjemands brug af det pågældende mærke under omstændighederne i hovedsagen kan berøre garantien for varens oprindelse, og at varemærkets indehaver bør kunne modsætte sig denne brug, kan denne konklusion ikke anfægtes med henvisning til den omstændighed, at varemærket i forbindelse med denne brug opfattes som et udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver.

62 Under henvisning til det anførte skal de spørgsmål, som den forelæggende ret har stillet, besvares således, at i en situation, der ikke er omfattet af direktivets artikel 6, stk. 1, og hvorunder en tredjemand gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med et gyldigt registreret varemærke, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkets indehaver i et tilfælde

som det, der foreligger i hovedsagen, modsætte sig denne brug i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). Denne konklusion berøres ikke af den omstændighed, at tegnet i forbindelse med denne brug opfattes som et udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver.

Sagens omkostninger

- ⁶³ De udgifter, der er afholdt af Kommissionen og af EFTA-Tilsynsmyndigheden, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ved kendelse af 4. maj 2001, for ret:

I en situation, der ikke er omfattet af artikel 6, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, og hvorunder en tredjemand gør erhvervs-

mæssig brug af et tegn, der er identisk med et gyldigt registreret varemærke, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, kan varemærkets indehaver i et tilfælde som det, der foreligger i hovedsagen, modsætte sig denne brug i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). Denne konklusion berøres ikke af den omstændighed, at tegnet i forbindelse med denne brug opfattes som et udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver.

	Rodríguez Iglesias	Puissochet	
Wathelet	Timmermans	Gulmann	Edward
Jann	Skouris	Macken	
	Colneric	von Bahr	

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. november 2002.

R. Grass
Justitssekretær

G.C. Rodríguez Iglesias
Præsident