

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)
den 11 september 2007 *

I mål C-17/06,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Cour d'appel de Nancy (Frankrike) genom beslut av den 9 januari 2006, som inkom till domstolen den 17 januari 2006, i målet

Céline SARL

mot

Céline SA,

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts och R. Schintgen samt domarna A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent), J. Malenovský, J.-C. Bonichot och T. von Danwitz,

* Rättegångsspråk: franska.

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: enhetschefen M.-A. Gaudissart,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 7 november 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Céline SA, genom P. de Candé, avocat,
- Frankrikes regering, genom G. de Bergues och J.-C. Niollet, båda i egenskap av ombud,
- Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
- Förenade kungarikets regering, genom V. Jackson, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

och efter att den 18 januari 2007 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Céline SA och Céline SARL rörande den sistnämndas användning av firman Céline och beteckningen Céline.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 I artikel 5.1, 5.3 och 5.5 i direktivet, som har rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke", föreskrivs följande:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

...

3. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...

5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 4 I artikel 6.1 i direktivet, som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller adress,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

Twisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 5 Céline SA, som bildades med denna firma den 9 juli 1928, driver verksamhet som huvudsakligen avser tillverkning och saluföring av kläder och modeartiklar.

- 6 Bolaget ansökte den 19 april 1948 om registrering av ordmärket CÉLINE och denna registrering har därefter löpande förnyats, senast den 6 mars 1998, för att beteckna alla varor som ingår i klasserna 1–42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, särskilt ”kläder och fotbeklädnader”.

- 7 Adrien Grynfogel lät den 25 september 1950 registrera sig i bolagsregistret i Nancy för att under beteckningen Céline driva näringsverksamhet avseende dam- och herrkonfektion.

- 8 Céline SARL har anfört att dess rätt att använda beteckningen Céline härrör från Adrien Grynfogel via de personer som i tur och ordning har drivit denna näringsverksamhet. Bolaget skrevs in i bolagsregistret den 31 januari 1992 för att under nämnda beteckning driva näringsverksamhet avseende konfektionskläder, damunderkläder, konfektionsvaror, pälsar och olika accessoarer.

- 9 Efter det att Céline SA hade informerats om dessa omständigheter stämde bolaget CÉLINE SARL och yrkade att Tribunal de grande instance de Nancy skulle förbjuda det agerande som utgjorde intrång i rätten till varumärket CÉLINE och illojal konkurrens genom missbruk av firman Céline och beteckningen Céline och att det skulle tillerkännas skadestånd.

- 10 I dom av den 27 juni 2005 biföll Tribunal de grande instance de Nancy Céline SA:s talan i dess helhet och förbjöd Céline SARL att använda ordet Céline, ensamt eller tillsammans med ett annat ord, oberoende av i vilket sammanhang som användningen sker, samt ålade bolaget att ändra firma och anta ett namn som inte kan förväxlas med det äldre varumärket CÉLINE och beteckningen Céline. Céline SARL ålades också att utge 25 000 euro till Céline SA i skadestånd.
- 11 Céline SARL överklagade till Cour d'appel de Nancy den 4 juli 2005. Bolaget gjorde gällande att användning av ett tecken som är identiskt med ett äldre ordmärke som firma eller beteckning inte utgör varumärkesintrång, eftersom varken firmor eller beteckningar har till funktion att särskilja varor eller tjänster. Bolaget anförde dessutom att det inte föreligger någon risk för förväxling hos allmänheten med avseende på de aktuella varornas ursprung. Bolaget CÉLINE SA är nämligen uteslutande verksamt på marknaden för kläder och accessoarer av lyxkaraktär.
- 12 Cour d'appel de Nancy beslutade att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

”Skall artikel 5.1 i direktivet ... tolkas så att det är fråga om användning i näringsverksamhet som varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra med stöd av sin ensamrätt när tredje man utan tillstånd använder ett registrerat ordmärke som firma, näringskännetecken eller beteckning inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av identiska varor?”

Prövning av tolkningsfrågan

- 13 Den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida det är fråga om användning som innehavaren av ett äldre ordmärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.1 i direktivet, när tredje man utan tillstånd använder ett tecken som är identiskt med det äldre ordmärket som firma, näringskännetecken eller beteckning inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats.

Tolkningen av artikel 5.1 a i direktivet

- 14 Enligt artikel 5.1 första meningen i direktivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a ger denna ensamrätt innehavaren rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. I andra bestämmelser i direktivet, till exempel i artikel 6, begränsas varumärkets rättsverkan.
- 15 För att förhindra att varumärkesinnehavarens skydd varierar från en medlemsstat till en annan ankommer det på domstolen att ge artikel 5.1 i direktivet en enhetlig tolkning. Detta gäller i synnerhet för begreppet använda i artikeln (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 45, och av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkt 17).
- 16 Såsom följer av domstolens rättspraxis (domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club och Adam Opel, samt dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02,

Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989), får innehavaren av ett registrerat varumärke enligt artikel 5.1 a i direktivet endast förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt med varumärket, om följande fyra villkor är uppfyllda:

- Tecknet används i näringsverksamhet.

- Tecknet används utan tillstånd från innehavaren av varumärket.

- Tecknet används med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

- Användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna.

¹⁷ Det är utrett i målet vid den nationella domstolen att tecknet som är identiskt med det aktuella varumärket används i näringsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst och som inte är av privat natur. Tecknet används följaktligen i näringsverksamhet (se, analogt, domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club, punkt 40, och Adam Opel, punkt 18).

¹⁸ Det är också utrett att tecknet har använts utan tillstånd från innehavaren av det aktuella varumärket.

- 19 Céline SARL har däremot bestritt att tecknet som är identiskt med det aktuella varumärket används "med avseende på ... varor" i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet.
- 20 Det framgår av systematiken i artikel 5 i direktivet att användningen av ett tecken med avseende på varor eller tjänster, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2, utgör användning för ändamålet att särskilja varor eller tjänster, medan artikel 5.5 avser "användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster" (dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 38).
- 21 Det egentliga syftet med firmor, näringskännetecken och beteckningar är emellertid inte att särskilja varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, Robelco, REG 2002, s. I-10913, punkt 34, och domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkt 64). Syftet med en firma är att identifiera bolaget medan näringskännetecken och beteckningar har till syfte att känneteckna en näringsverksamhet. När en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning endast används för att identifiera ett bolag eller känneteckna en näringsverksamhet kan användningen följaktligen inte anses ske "med avseende på ... varor och tjänster", i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet.
- 22 Användning "med avseende på ... varor", i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet, föreligger däremot när tredje man anbringrar tecknet som utgör hans firma, näringskännetecken eller beteckning på de varor som han saluför (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club, punkt 41, och Adam Opel, punkt 20).

- 23 Användning ”med avseende på ... varor och tjänster”, i den mening som avses i nämnda bestämmelse, föreligger dessutom när tredje man, utan att anbringa tecknet, använder det på ett sätt som gör att man får intrycket att ett samband föreligger mellan det tecken som utgör hans firma, näringskännetecken eller beteckning och de varor som han saluför eller de tjänster som han tillhandahåller.
- 24 Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida Céline SARL:s användning av tecknet Céline utgör användning med avseende på nämnda varor, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet.
- 25 Céline SARL har slutligen gjort gällande att det inte föreligger någon risk för förväxling hos allmänheten med avseende på de aktuella varornas ursprung.
- 26 Såsom domstolen har erinrat om i punkt 16 i förevarande dom får tredje mans användning utan tillstånd av ett tecken som är identiskt med ett registrerat varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat enligt artikel 5.1 a i direktivet endast förbjudas om användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna.
- 27 Så är fallet när tredje man använder tecknet för sina varor eller tjänster på ett sådant sätt att konsumenterna kan få intrycket att tecknet anger det företag från vilket de aktuella varorna eller tjänsterna härrör. I sådana fall finns det nämligen en risk för att användningen av nämnda tecken inverkar menligt på varumärkets grundläggande funktion. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter

eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 48 och där angiven rättspraxis samt punkterna 56–59).

- 28 Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida Céline SARL:s användning av tecknet Céline skadar eller kan skada varumärket CÉLINE:s funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion.

Tolkningen av artikel 6.1 a i direktivet

- 29 Enligt fast rättspraxis skall domstolen ge den nationella domstolen alla upplysningar om hur gemenskapsrätten skall tolkas som kan vara användbara vid avgörandet av målet vid den nationella domstolen, även om den nationella domstolen inte hänvisar till dessa upplysningar i sina frågor (domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
- 30 Det skall i detta hänseende erinras om att varumärket enligt artikel 6.1 a i direktivet inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller adress förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

- 31 Domstolen har slagit fast att denna bestämmelse inte enbart omfattar fysiska personers namn (domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkterna 77–80).
- 32 För det fall den nationella domstolen kommer fram till att Céline SA kan förbjuda Céline SARL att använda tecknet Céline med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, och för att denna domstol skall kunna avgöra den tvist som anhängiggjorts vid den, skall EG-domstolen följaktligen undersöka huruvida artikel 6.1 a i direktivet, i en situation som den aktuella, utgör hinder för att innehavaren av ett varumärke förhindrar en tredje man att använda ett tecken som är identiskt med varumärket som firma eller näringskännetecken.
- 33 Domstolen har slagit fast att kravet på att tredje man ”handlar i enlighet med god affärssed”, såsom detta anges i artikel 6.1 i direktivet, huvudsakligen är ett uttryck för en lojalitetsplikt med avseende på varumärkesinnehavarens legitima intressen (domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkt 82).
- 34 Domstolen erinrar om att frågan huruvida kravet på god affärssed har iakttagits skall bedömas med beaktande av dels i vilken mån som omsättningskretsen, eller åtminstone en väsentlig del av denna, har uppfattat tredje mans användning av namnet som en uppgift om att ett samband föreligger mellan tredje mans varor eller tjänster och varumärkesinnehavaren eller någon som har dennes tillstånd att använda varumärket, dels i vilken mån tredje man borde ha varit medveten om detta. Den omständigheten att det är fråga om ett varumärke som till viss del är känt i den medlemsstat där varumärket är registrerat eller där skydd begärts för detta och att tredje man kan dra fördel av detta förhållande för att saluföra sina varor eller tjänster skall även beaktas vid denna bedömning (domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkt 83).

- 35 Det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter i det mål som har anhängiggjorts vid den för att särskilt bedöma huruvida Céline SARL kan anses bedriva illojal konkurrens i förhållande till Céline SA (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, punkt 84).
- 36 Med beaktande av vad som anförts ovan skall den ställda frågan besvaras på följande sätt. Det är fråga om användning som innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, när tredje man utan tillstånd använder en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning som är identisk med det äldre varumärket inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen med avseende på varorna skadar eller kan skada varumärkets funktion.

Om så är fallet kan artikel 6.1 a i direktivet endast utgöra hinder för ett sådant förbud om tredje man vid användningen av firman eller näringskännetecknet handlar i enlighet med god affärssed.

Rättegångskostnader

- 37 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

Det är fråga om användning som innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, när tredje man utan tillstånd använder en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning som är identisk med det äldre varumärket inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen med avseende på varorna skadar eller kan skada varumärkets funktion.

Om så är fallet kan artikel 6.1 a i direktiv 89/104 endast utgöra hinder för ett sådant förbud om tredje man vid användningen av firman eller näringskännetecknet handlar i enlighet med god affärssed.

Underskrift