

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 29 april 2004 *

I mål C-371/02,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Svea hovrätt (Sverige), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Björnekulla Fruktindustrier AB

och

Procordia Food AB,

angående tolkningen av artikel 12.2 a 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),

* Rättegångsspråk: svenska.

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av domarna V. Skouris, tillförordnad ordförande på sjätte avdelningen, C. Gulmann (referent), J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet och R. Schintgen,

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Procordia Food AB, genom B. Eliasson, jur kand,
- Sveriges regering, genom K. Wistrand, i egenskap av ombud,
- Italiens regering, genom I. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,
- Förenade kungarikets regering, genom P. Ormond, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom C. Tufvesson och N. B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden avgivits vid förhandlingen den 10 september 2003 av: Björnekulla Fruktingustrier AB, företrätt av I. Bernhult och B.A. Samuelson, advokater, Procordia Food AB, företrätt av B. Eliasson och M. Plogell, advokat, och kommissionen, företrädd av C. Tufvesson och N.B. Rasmussen,

och efter att ha hört generaladvokatens förslag till avgörande den 13 november 2003,

följande

Dom

- 1 Svea hovrätt har, genom beslut av den 14 oktober 2002 som inkom till domstolen den 16 oktober samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt en fråga angående tolkningen av artikel 12.2 a 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 Frågan har uppkommit i en tvist mellan Björnekulla Fruktingustrier AB (nedan kallat Björnekulla) och Procordia Food AB (nedan kallat Procordia), som är innehavare av varumärket Bostongurka som används för inlagd hackad gurka, avseende detta varumärke. Björnekulla har yrkat att varumärket skall upphävas.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

- 3 I artikel 3.1 b, c och d i direktivet, med rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

...

- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
- c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.”

4 I artikel 12.2 a i direktivet, med rubriken ”Grunder för upphävande”, föreskrivs följande:

”2. Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilke[n] det är registrerat”.

De nationella bestämmelserna

5 Enligt 25 § i den svenska varumärkeslagen (1960:644) av den 2 december 1960, i dess lydelse efter införlivande av direktivet (nedan kallad varumärkeslagen), får registreringen av ett varumärke hävas om varumärket inte längre har någon särskiljningsförmåga.

Twisten vid den nationella domstolen

6 Björnekulla väckte talan mot Procordia vid tingsrätten om upphävande av varumärket Bostongurka. Björnekulla gjorde gällande att nämnda varumärke inte längre hade någon särskiljningsförmåga, eftersom det uppfattades som en generisk term för inlagd hackad gurka.

- 7 Till stöd för sin talan åberopade Björnekulla två marknadsundersökningar grundade på en opinionsundersökning som riktats till konsumenter.

- 8 Procordia bestred talan och åberopade särskilt en marknadsundersökning som riktats till beslutsfattande organ hos stora aktörer inom dagligvaruhandeln, storhushåll och gatukök.

- 9 Tingsrätten grundade sin bedömning särskilt på förarbetena till varumärkeslagen och ansåg att den omsättningskrets som var relevant för att fastställa huruvida varumärket Bostongurka hade förlorat sin särskiljningsförmåga var det led i distributionskedjan som avsågs i Procordias undersökning. Tingsrätten lämnade Björnekullas talan utan bifall, med motiveringen att Björnekulla inte hade visat att varumärket inte längre hade någon särskiljningsförmåga.

- 10 Svea hovrätt anser att det varken med ledning av ordalydelsen i 25 § varumärkeslagen eller artikel 12.2 a i direktivet är möjligt att ange vilken omsättningskrets som är relevant vid bedömningen av om ett varumärke har förlorat sin särskiljningsförmåga. Enligt Svea hovrätt innebär en tolkning av marknadsföringslagen mot bakgrund av dess förarbeten att omsättningskretsen utgörs av dem som saluför varan. Svea hovrätt är emellertid osäker på huruvida lagen enligt denna tolkning är förenlig med direktivet.

- 11 Under dessa omständigheter har Svea hovrätt beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

”Vilka eller vilken är, enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet, i sådana fall där en vara hanteras i flera led innan den når konsumenten, den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara för vilke[n] det är registrerat?”

Tolkningsfrågan

- 12 Den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågan för att få klarhet i om artikel 12.2 a i direktivet, i sådana fall då det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärket är registrerat når konsumenten eller slutanvändaren, skall tolkas så att den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare av varan och/eller samtliga näringsidkare som saluför den.

- 13 När en nationell domstol gör en tolkning av nationell rätt är den, oavsett om det rör sig om bestämmelser som antagits före eller efter ett direktiv, skyldig att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att det resultat som avses i direktivet uppnås och därmed agera i överensstämmelse med artikel 249 tredje stycket EG (se, bland annat, dom av den 13 november 1990 i mål C-106/89, Marleasing, REG 1990, s. I-4135, punkt 8, svensk specialutgåva, volym 10, s. 575, och av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 60), även om det finns upplysningar av motsatt innebörd, om hur lagen skall tolkas, i förarbetena till den nationella bestämmelsen.

- 14 Avgörande för hur den fråga som har ställts av den nationella domstolen skall besvaras är huvudsakligen innebörden av uttrycket ”i handeln” i artikel 12.2 a i direktivet.
- 15 Björnekulla och den italienska regeringen anser att den relevanta omsättningskretsen utgörs av konsumenterna. Procordia och den svenska regeringen anser däremot att den relevanta omsättningskretsen utgörs av de näringsidkare som saluför varan. Kommissionen har gjort gällande att den relevanta omsättningskretsen framför allt består av konsumenterna av varan men att den till följd av faktiska omständigheter även kan omfatta andra grupper, bland annat mellanled.
- 16 Domstolen erinrar härvid om att gemenskapsbestämmelserna enligt fast rättspraxis skall tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt mot bakgrund av de olika versionerna på samtliga gemenskapens språk (se, för ett liknande resonemang, bland annat dom av den 5 december 1967 i mål 19/67, Van der Vecht, REG 1967, s. 445, 456, och av den 17 juli 1997 i mål C-219/95 P, Ferriere Nord mot kommissionen, REG 1997, s. I-4411, punkt 15).
- 17 Undersökningen av de olika språkversionerna av artikel 12.2 a i direktivet visar att lydelsen enligt den engelska och den finska versionen (”in the trade” och ”elinkeinotoiminnassa”) förefaller avse enbart näringsidkare, medan lydelsen enligt den spanska, den danska, den tyska, den grekiska, den franska, den italienska, den nederländska, den portugisiska och den svenska versionen (”en el comercio”, ”inden for handelen”, ”im geschäftlichen Verkehr”, ”συνήθης εμπορική ονομασία”, ”dans le commerce”, ”la generica denominazione commerciale”, ”in de handel”, ”no comércio” och ”i handeln”) förefaller avse såväl konsumenter och slutanvändare som distributörer av varan.
- 18 Det framgår således att den gemenskapsbestämmelse som skall tolkas i en övervägande del av språkversionerna inte endast avser näringsidkare.

- 19 Detta konstaterande bekräftas av direktivets allmänna systematik och syfte.
- 20 Varumärkets huvudsakliga funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget i fråga om en vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har ett annat ursprung (se, bland annat, dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 22). För att varumärket skall kunna fylla sin funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 28).
- 21 Gemenskapslagstiftaren har bekräftat varumärkets huvudsakliga funktion genom att i artikel 2 i direktivet föreskriva att tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster (domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 23).
- 22 I bland annat artiklarna 3 och 12 i direktivet finns bestämmelser om följderna av denna förutsättning. I artikel 3 räknas situationer upp i vilka varumärket från början inte kan fylla funktionen att ange varans ursprung, medan artikel 12.2 a avser en situation i vilken varumärket inte längre kan fylla denna funktion.
- 23 Även om ett varumärkes funktion att ange varans ursprung i första hand är avgörande för konsumenten eller slutanvändaren, är den även viktig för mellanleden vid saluföringen av varan. Liksom i fråga om konsumenter eller slutanvändare är denna funktion nämligen av betydelse för mellanledens agerande på marknaden.

- 24 I allmänhet är det konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande. Hela saluföringsprocessen syftar nämligen till att varan skall förvärvas av någon inom denna krets och mellanledens uppgift är lika mycket att upptäcka och förutsäga efterfrågan på varan som att öka eller styra denna efterfrågan.
- 25 Omsättningskretsen består således framför allt av konsumenter och slutanvändare. Beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan skall hänsyn emellertid tas även till mellanledens påverkan på inköpsbeslut, och därmed till hur dessa uppfattar varumärket.
- 26 Tolkningsfrågan skall således besvaras på så sätt att artikel 12.2 a i direktivet, i sådana fall då det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärket är registrerat når konsumenten eller slutanvändaren, skall tolkas så att den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.

Rättegångskostnader

- 27 De kostnader som har förorsakats den svenska och den danska regeringen, Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. 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.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

— angående de frågor som genom beslut av den 14 oktober 2002 har ställts av Svea hovrätt — följande dom:

Artikel 12.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar skall, i sådana fall då det finns flera led i distributionskedjan innan den vara för vilken varumärket är registrerat när konsumenten eller slutanvändaren, tolkas så att den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om nämnda varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 april 2004.

R. Grass

Justitiesekreterare

V. Skouris

Ordförande