

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 7 januari 2004 *

I mål C-100/02,

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

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

och

Putsch GmbH,

angående tolkningen av artikel 6.1 b 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),

meddelar

* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av P. Jann, tillförordnad ordförande vid femte avdelningen, samt domarna C.W.A. Timmermans och D.A.O. Edward (referent),

generaladvokat: C. Stix-Hackl,

justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., genom W.J.H. Stahlberg, Rechtsanwalt, och A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwalt,
- Putsch GmbH, genom P. Neuwald, Rechtsanwalt,
- Greklands regering, genom G. Skiani och G. Alexaki, båda i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom P. Ormond, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom R. Raith och N. B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 20 maj 2003 av: Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., företrätt av A. Ebert-Weidenfeller, Putsch GmbH, företrätt av P. Neuwald, Greklands regering, företrädd av G. Skiani och G. Alexaki, Förenade kungarikets regering, företrädd av K. Manji, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, och kommissionen, företrädd av R. Raith,

och efter att den 10 juli 2003 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 7 februari 2002 som inkom till domstolen den 18 mars samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 6.1 b 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).

- 2 Dessa frågor har uppkommit i en tvist mellan bolaget Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (nedan kallat Gerolsteiner Brunnen) och bolaget Putsch GmbH (nedan kallat Putsch) rörande det påstådda intrång i Gerolsteiner Brunnens varumärke som är följden av Putsch användning av orden "KERRY Spring" på etiketter till läskedrycker som sistnämnda bolag marknadsför.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Syftet med direktiv 89/104 är, enligt dess första skäl, att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrider konkurrensen på den gemensamma marknaden.
- 4 I artikel 6.1 b i nämnda direktiv, som har rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan", föreskrivs följande:

"1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...

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

- 5 Genom Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, 1995 I, s. 156, nedan kallad Markengesetz) införlivades direktiv 89/104 med tysk rätt.
- 6 I 23 § Markengesetz, som har rubriken ”Användning av namn och beskrivande uppgifter; reservdelsmarknaden”, föreskrivs följande:

”Innehavaren av ett varumärke eller en kommersiell beteckning har inte rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

2. Ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket eller den kommersiella beteckningen i egenskap av uppgift rörande kännetecken eller särskilda egenskaper hos varor eller tjänster, såsom exempelvis avseende deras art, kvalitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller tidpunkten för framställandet eller tillhandahållandet,

...

förutsatt att denna användning inte strider mot god affärssed.”

Tvisten i den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 7 Gerolsteiner Brunnen tillverkar mineralvatten och läskedrycker baserade på källvatten och marknadsför dem i Tyskland. Bolaget är innehavare av ordmärke nr 1100746 ”Gerri”, som registrerats i Tyskland med verkan från den 21 december 1985, liksom av de tyska ordmärkena/figurmärkena nr 2010618, 2059923, 2059924 och 2059925, vilka innehåller ordet ”GERRI”. Dessa varumärken omfattar mineralvatten, alkoholfria drycker, drycker baserade på fruktjuice samt lemonader.
- 8 Putsch marknadsför sedan mitten av 1990-talet läskedrycker med etiketter innehållande orden ”KERRY Spring” i Tyskland. Dessa drycker tillverkas och

tappas på flaska av det irländska bolaget Kerry Spring Water i Ballyferriter i grevskapet Kerry i Irland, med användning av vatten som kommer från källan "Kerry Spring".

- 9 Gerolsteiner Brunnen har väckt talan mot Putsch i tyska domstolar på grund av intrång i deras varumärken. Landgericht München biföll i första instans i huvudsak Gerolsteiner Brunnens yrkanden och förbjöd Putsch att använda det kännetecknande märket "KERRY Spring" för mineralvatten eller läskedrycker. Sedan Putsch överklagat domen avslog Oberlandesgericht München (i andra instans) emellertid Gerolsteiner Brunnens yrkanden. Sistnämnda bolag väckte då revisionstalan i Bundesgerichtshof.
- 10 Bundesgerichtshof anser att kriterierna för en risk för förväxling på grund av ljudlikhet i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 är uppfyllda i målet vid den nationella domstolen. Under sådana omständigheter är utgången i målet om revisionstalan beroende av tolkningen av artikel 6.1 b i direktiv 89/104, och särskilt av huruvida användningen "såsom ett varumärke" innebär att nämnda bestämmelse inte är tillämplig.
- 11 Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof den 7 februari 2002 att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

"1) Är artikel 6.1 b i första direktivet om varumärken även tillämplig för det fall att en tredje man använder sådana uppgifter som anges i nämnda bestämmelse såsom ett varumärke (markenmässig)?

- 2) För det fall att den ovan angivna frågan besvaras jakande, skall användningen av dessa uppgifter såsom ett varumärke beaktas bland annat vid den prövning som enligt artikel 6.1 b i första direktivet om varumärken skall göras avseende kriteriet om god 'affärssed'."

Bedömning av tolkningsfrågorna

- 12 Den nationella domstolen har ställt tolkningsfrågorna, vilka skall prövas tillsammans, för att få klarhet i vilken räckvidd artikel 6.1 i direktiv 89/104 har i en situation sådan som den i målet vid den nationella domstolen.
- 13 Nämnda domstol har anfört att det finns meningsskiljaktigheter rörande frågan huruvida användningen av en geografisk uppgift för att särskilja produkter och identifiera deras ursprung, vilken användning anses vara "såsom ett varumärke" ("markenmässig"), har till följd att artikel 6.1 i direktiv 89/104 inte är tillämplig.
- 14 Kommissionen har hänvisat till förarbetena till direktiv 89/104 och har anfört att i artikel 5 (senare artikel 6 i direktiv 89/104) i förslaget till första rådsdirektiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT C 351, 1980, s. 1) fanns

formuleringen ”i den mån som denna användning inte sker såsom ett varumärke”. Denna formulering ersattes emellertid i det ändrade förslaget (KOM(85) 793 slutlig (EGT C 351, 1985, s. 4)) med orden ”i den mån som denna användning sker i enlighet med god affärssed”. Kommissionen har tillagt att det framgår av skälen till det ändrade förslaget att denna ändring gjordes i syfte att uppnå en större tydlighet.

- 15 Mot denna bakgrund kan inte ett uttryck som ”såsom ett varumärke” anses vara lämpligt för att fastställa räckvidden för artikel 6 i direktiv 89/104.
- 16 För att bättre kunna avgränsa dess räckvidd under omständigheter sådana som i målet vid den nationella domstolen skall det erinras om att artikel 6 i nämnda direktiv, genom en begränsning av rättsverkningarna av de rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i direktiv 89/104, syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se bland annat dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW, REG 1999, s. I-905, punkt 62).
- 17 Artikel 5.1 i direktiv 89/104 ger varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att tredje man i näringsverksamhet använder tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (artikel 5.1 a) och tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de berörda varorna kan leda till förväxling hos allmänheten (artikel 5.1 b).

- 18 Enligt artikel 6.1 b i direktiv 89/104 kan varumärkesinnehavaren inte förhindra att en tredje man i näringsverksamhet använder uppgifter om bland annat en varas geografiska ursprung, förutsatt att denna användning sker i enlighet med god affärssed.
- 19 Det skall noteras att någon åtskillnad mellan de möjliga användningsområdena för de uppgifter som anges i artikel 6.1 b i direktiv 89/104 inte görs i nämnda bestämmelse. För att en sådan uppgift skall omfattas av tillämpningsområdet för nämnda artikel är det tillräckligt att det är fråga om en uppgift rörande en av de egenskaper som räknas upp i bestämmelsen, såsom geografiskt ursprung.
- 20 I målet vid den nationella domstolen är det fråga dels om varumärket "GERRI", som inte har någon geografisk innebörd, dels om tecknet "KERRY Spring", som avser det geografiska ursprunget för det vatten som används vid tillverkningen av den aktuella produkten, närmare bestämt den plats där produkten tappas på flaska samt där tillverkaren har sina anläggningar.
- 21 Kommissionen har understrukt att uttrycket "KERRY Spring" är av geografisk natur och har anfört att källan "Kerry Spring" uttryckligen finns upptagen på företeckningen över mineralvatten som Irland har godkänt i enlighet med rådets direktiv 80/777/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (EGT L 229, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 10, s. 226) (se den förteckning över naturliga mineralvatten som erkänts av medlemsstaterna och som publicerats av kommissionen i EGT C 41, 2002, s. 1).

- 22 Den nationella domstolen har konstaterat att det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlikhet i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 mellan "GERRI" och "KERRY", eftersom erfarenheten visar att kunderna förkortar "KERRY Spring" till "KERRY" när de muntligen beställer produkten.
- 23 Frågan uppkommer således huruvida en sådan förväxlingsrisk föreligger mellan å ena sidan ett ordmärke och å andra sidan en uppgift om geografiskt ursprung som gör att varumärkesinnehavaren kan göra gällande artikel 5.1 b i direktiv 89/104 för att förhindra tredje man att använda sig av en uppgift om geografiskt ursprung.
- 24 Det enda bedömningskriterium som anges i artikel 6.1 i direktiv 89/104 för att besvara denna fråga avser huruvida användningen av uppgiften om geografiskt ursprung sker i enlighet med god affärssed. Villkoret att varumärket skall användas i enlighet med "god affärssed" innebär i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen (domen i det ovan nämnda målet BMW, punkt 61).
- 25 Endast det förhållandet att det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlikhet mellan ett ordmärke som registrerats i en medlemsstat och en uppgift om geografiskt ursprung i en annan medlemsstat är således inte tillräckligt för att kunna dra slutsatsen att en användning av denna uppgift i näringsverksamhet är oförenlig med god affärssed. I en gemenskap med femton medlemsstater och stora språkliga skillnader är möjligheten att det finns en fonetisk likhet av något slag mellan å ena sidan ett varumärke som är registrerat i en medlemsstat och å andra sidan en uppgift om geografiskt ursprung i en annan medlemsstat redan betydande, och kommer att vara än större efter den kommande utvidgningen.

- 26 Härav följer att det i ett mål sådant som det vid den nationella domstolen ankommer på sistnämnda domstol att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter. Vad gäller drycker tappade på flaska märks, bland de omständigheter som denna domstol skall beakta, bland annat formen och etiketten på flaskan, för att det särskilt skall kunna bedömas om tillverkaren av den dryck som försetts med en uppgift om geografiskt ursprung kan anses bedriva illojal konkurrens i förhållande till varumärkesinnehavaren.
- 27 Tolkningsfrågorna skall därför besvaras så, att artikel 6.1 b i direktiv 89/104 skall tolkas så, att när det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlikhet mellan å ena sidan ett ordmärke som registrerats i en medlemsstat och å andra sidan en uppgift lämnad i näringsverksamhet om det geografiska ursprunget hos en produkt som härrör från en annan medlemsstat, kan varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 5 i direktiv 89/104 endast förhindra en användning av uppgiften om geografiskt ursprung om denna användning inte är förenlig med god affärssed. I detta avseende ankommer det på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Rättegångskostnader

- 28 De kostnader som har förorsakats den grekiska regeringen och 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 (femte avdelningen)

— angående den fråga som genom beslut av den 7 februari 2002 har ställts av Bundesgerichtshof — följande dom:

Artikel 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att när det föreligger en förväxlingsrisk på grund av ljudlikhet mellan å ena sidan ett ordmärke som registrerats i en medlemsstat och å andra sidan en uppgift lämnad i näringsverksamhet om det geografiska ursprunget hos en produkt som härrör från en annan medlemsstat, kan varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 5 i direktiv 89/104 endast förhindra en användning av en uppgift om geografiskt ursprung om denna användning inte är förenlig med god affärssed. I detta avseende ankommer det på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Jann

Timmermans

Edward

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 januari 2004.

R. Grass

V. Skouris

Justitiesekreterare

Ordförande