

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

SHARPSTON

föredraget den 18 januari 2007¹

1. Enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet² har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

2. Cour d'appel de Nancy, Frankrike, önskar få klarhet i huruvida denna rätt kan utövas av en näringsidkare som har registrerat ett namn som ordmärke för vissa varor, mot en annan näringsidkare som, utan innehavarens tillstånd, har antagit samma namn som firma och skylt inom ramen för en ekonomisk verksamhet genom vilken samma typ av varor saluförs.

3. Beroende på svaret på den frågan kan en eller båda av de två följande frågorna uppkomma, även om den hänskjutande domstolen inte uttryckligen har tagit upp dem.

4. Den första, för det fall situationen inte omfattas av artikel 5.1, är huruvida en nationell lagstiftning enligt vilken varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra en sådan användning kan omfattas av artikel 5.5 i direktivet enligt vilken medlemsstater har rätt att anta bestämmelser om skydd mot användning av ett kännetecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av kännetecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskilningsförmåga eller renommé. Om inte, kan en sådan nationell lagstiftning grundas på någon annan bestämmelse i direktivet?

5. Den andra frågan är huruvida ställningstagandet påverkas av den omständigheten att ett varumärke, 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.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Gemenskapsrättsliga bestämmelser

6. Artikel 5 i direktivet har rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke". I den 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.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i

näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än de för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

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.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gör det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkterna 1 b eller 2 före ikraftträdandet av detta direktivs tvingande bestämmelser, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.
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.”
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

7. Artikel 6 har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. I artikel 6.1 föreskrivs följande:

Nationella bestämmelser

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

- a) sitt eget namn eller adress,

8. Av artikel L. 713-2 a i den franska lagen om immateriella rättigheter följer att ”det är förbjudet att, utan innehavarens tillstånd, återge, använda eller anbringa ett varumärke, även med tillägg av sådana ord som ’tillvägagångssätt, form, system, imitation, slag, metod’, eller att använda ett återgivet varumärke, för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat”.

9. I artikel L. 713-3 i samma lag föreskrivs följande:

”Såvida inte innehavaren har lämnat sitt samtycke är följande hanteringar förbjudna, om det kan uppkomma en risk för förväxling hos allmänheten:

a) återgivning, användning eller anbringande av ett varumärke samt användning av ett återgivet varumärke, med avseende på varor eller tjänster som liknar dem som avses med registreringen,

b) imitation av ett varumärke och användning av ett imiterat varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller som liknar dem som avses med registreringen.”

10. Enligt artikel L. 713-6 a förhindrar en registrering av ett varumärke inte användning av samma kännetecken eller ett liknande kännetecken som ”firma, näringskännetecken eller skylt, när sådan användning antingen föregår registreringen eller görs av en annan person som använder sitt eget efternamn i god tro”. Det föreskrivs emellertid att ”när en sådan användning kränker innehavarens rättigheter kan han begära att den skall begränsas eller förbjudas”.

11. Enligt artikel L. 716-1, utgör en överträdelse av de förbud som bland annat föreskrivs i artiklarna L. 713-2 och L. 713-3 ett intrång i innehavarens varumärkesrätt, för vilket överträdaren är civilrättsligt ansvarig.

Bakgrund, förfarande och tolkningsfrågan

12. Målet vid den nationella domstolen avser en tvist mellan två franska bolag, Céline SA och Céline Sàrl. De faktiska omständigheterna är enligt vad som framgår av beslutet om hänskjutande följande.

13. Bolaget Céline SA bildades och registrerades i Paris år 1928³ med tillverkning och saluföring av kläder och accessoarer som huvudsaklig verksamhet. År 1948 registrerade bolaget det franska ordmärket Céline särskilt för kläder och fotbeklädnader. Registreringen av detta varumärke har sedan dess fortlöpande förnyats.

3 — I bolagets egen reklam anges att det bildades (av Céline Viapiana) år 1945. Denna eventuella skillnad saknar emellertid relevans i målet. I båda fallen inföll registreringen av ordmärket ”Céline” år 1948 före den första registreringen och användningen av Céline som näringskännetecken i Nancy år 1950.

14. Bolaget Céline Sàrl bildades och registrerades i Nancy år 1992 för saluföring av kläder och accessoarer i lokaler i Nancy under namnet Céline. Bolaget hade drivit näringsverksamhet i samma lokaler under samma namn sedan år 1950, när det skrevs in i det lokala bolagsregistret.⁴

15. År 2003 fick Céline SA kännedom om existensen av Céline Sàrl och likheten mellan deras typer av verksamhet.⁵ Céline SA stämde Céline Sàrl för varumärkesintrång och illojal konkurrens genom otillåten användning av dess namn och näringskännetecken. Céline SA grundade sin talan enbart på användningen av namnet Céline för bolaget Céline Sàrl och dess verksamhet. Det har inte hävdats att namnet har anbringats på några varor.

16. Talan vann bifall i första instans. Céline Sàrl förpliktades att ändra sin firma och sin skylt och att betala skadestånd till Céline SA för både varumärkesintrång och illojal konkurrens.

4 — Det framgår att butiken öppnades år 1950 av Adrien Grynfoegel, som namngav den efter sin dotter Céline, och att det rör sig om ett familjeföretag.

5 — Datumet har bestritts i målet vid den nationella domstolen av Céline Sàrl, som har gjort gällande att Céline SA hade kännedom om existensen av dess verksamhet redan år 1974.

17. Céline Sàrl överklagade den domen till den hänskjutande domstolen, vilken har påpekat att domstolen i sin dom i målet Robelco⁶ slog fast att det, när ett kännetecken inte används för att särskilja varor eller tjänster, är medlemsstaternas rättsordningar som är relevanta vid fastställelsen av omfattningen och innehållet i det skydd som ges varumärkesinnehavare som påstår att de har lidit skada till följd av att kännetecknet har använts som näringskännetecken eller firma. Frågan i det målet var huruvida det skydd som medlemsstater kan ge enligt artikel 5.5 i direktivet endast får avse skydd mot användning av kännetecken som är identiska med varumärket eller även får avse skydd mot användning av kännetecken som liknar varumärket. Det föreligger således en viss tveksamhet beträffande huruvida artikel 5.1 a kan tillämpas på omständigheterna i förevarande mål. Enligt fransk rättspraxis uppkommer intrång genom att de kännetecknande beståndsdelarna i ett enligt varumärket skyddat kännetecken återges, oavsett på vilket sätt de har använts.

18. Cour d'appel har följaktligen ställt följande fråga till domstolen:

”Skall artikel 5.1 i direktiv (EG) nr 89/104 tolkas på så sätt att den omständigheten att tredje man utan tillstånd använder ett registrerat ordmärke som firma, näringskännetecken eller skylt för näringsverksamhet som avser saluföring av identiska varor

6 — Domstolens dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, Robelco (REG 2002, s. I-10913), punkt 34.

skall anses utgöra användning av varumärket i näringsverksamhet, som innehavaren har rätt att förhindra med stöd av sin ensamrätt?”

19. Céline SA, den franska och den italienska regeringen, Förenade kungarikets regering samt kommissionen har inkommit med både skriftliga och muntliga yttranden.

Bedömning

Inledande anmärkningar

20. Den hänskjutna frågan rör i huvudsak huruvida antagandet av en firma eller ett näringskännetecken⁷ utgör användning i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet. Denna formulering föranleder två anmärkningar.

⁷ — Den franska regeringens ställföreträdare bekräftade vid förhandlingen att det inte fanns någon i målet juridiskt relevant åtskillnad mellan ett näringskännetecken (*nom commercial*), vilket identifierar en näringsidkare, och en skylt (*enseigne*), vilken identifierar lokaler för näringsverksamhet. Nedan förenar jag dessa begrepp under ordet näringskännetecken.

21. För det första kan det vara nödvändigt att, för vissa ändamål, göra en åtskillnad mellan det formella antagandet av ett sådant namn och det sätt på vilket det används efter antagandet.

22. Vidare kan situationen i målet vid den nationella domstolen endast omfattas av artikel 5.1 a och inte 5.1 b, eftersom det i beslutet om hänskjutande uttryckligen anges att kännetecknet och varumärket, samt de berörda varorna, är identiska och inte endast liknar varandra. Följaktligen uppkommer inte frågan om risk för förväxling mellan kännetecknet och varumärket i detta fall. Frågan skiljer sig under alla omständigheter från frågan huruvida förhållandet mellan kännetecknet och varorna är sådant att det utgör användning i den mening som avses i endera punkt a eller punkt b.

Artikel 5.1 a

23. Lydelsen av artikel 5 i direktivet ger uttryck för en hög grad av variation – med tillägg för variationen mellan olika språkversioner – vilket emellertid inte får dölja den tydliga åtskillnad som görs mellan två typer av användning av ett kännetecken.

24. Å ena sidan avses, i punkterna 1 och 2 (och i punkterna 3 och 4 i vilka det hänvisas till dessa), användning med avseende på varor och tjänster. Å andra sidan avses, i punkt 5, användning för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

25. Av denna skillnad framgår tydligt, vilket bekräftats i rättspraxis,⁸ att användning i den mening som avses i punkterna 1–4 är användning i syfte att särskilja varor och tjänster.

26. Domstolen har förtydligat detta begrepp ytterligare inom ramen för artikel 5.1 a genom att huvudsakligen ange att ensamrätten enligt denna bestämmelse syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen han har i egenskap av innehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion, i synnerhet den grundläggande funktionen att garantera varans ursprung för konsumenterna. Utövandet av denna rätt måste följaktligen reserveras för de fall då användandet av kännetecknet skadar eller kan skada denna funktion. En varumärkesinnehavare kan inte förhindra användningen av ett kännetecken om denna användning inte kan skada hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion.

⁸ — Se domstolens dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 38.

Ensamrätten kan endast anses motiverad inom dessa ramar.⁹

27. Vidare påverkas varumärkesinnehavarens intressen på detta sätt särskilt när användningen av kännetecknet ger intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan varumärkesinnehavaren och de varor som tredje man bjuder ut till försäljning. Det måste härvid fastställas om de avsedda konsumenterna kan tolka kännetecknet, såsom tredje man använder detta, så att det anger eller syftar till att ange det företag som varorna härrör från.¹⁰

28. Dessa faktorer för oss en god bit på väg mot svaret på frågan såsom den hänskjutande domstolen har formulerat den – även om det skall erinras om att det rör sig om en bedömning av de faktiska omständigheterna och att denna måste göras av den domstol som har behörighet att fastställa de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall.

29. Om en varumärkesinnehavare, under sådana omständigheter som i målet vid den nationella domstolen, skall anses ha rätt att förhindra den användning som påstås utgöra intrång med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, är det nödvändigt att fastställa att användningen av kännetecknet är av sådan art att

⁹ — Se domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273) (nedan kallat Arsenal), punkterna 51–54, och av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 59.

¹⁰ — Se domen i målet Arsenal (ovan fotnot 9), punkterna 56 och 57, och domen i målet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkt 60.

den särskiljer de berörda varorna och att den påverkar innehavarens intressen genom att den hindrar förmågan hos innehavarens varumärke att fylla den grundläggande funktionen att garantera hans egna varors ursprung för konsumenterna. Detta är särskilt fallet om användningen i fråga ger intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan varumärkesinnehavaren och varor av annat ursprung. Det skall i detta avseende fastställas huruvida de avsedda konsumenterna kan antas tolka kännetecknet så, att det anger eller syftar till att ange varornas ursprung.

30. Domstolen har i fast rättspraxis, inom ramen för artikel 5.1 b i direktivet, slagit fast att det skall göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en förväxlingsrisk.¹¹ I tionde skälet i ingressen anges vidare att risken för förväxling måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

31. Även om bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 5.1 b, såsom jag har påpekat, skiljer sig från den bedömning som

jag har angett i punkt 29, avseende artikel 5.1 a, står det klart att samma globala resonemang är lika nödvändigt i båda fallen. Generaladvokaten Ruiz-Jarabo angav i sitt förslag till avgörande i målet Arsenal¹² en lista över de faktorer som skall beaktas inom ramen för artikel 5.1 a, vilken påminner om den i tionde skälet, nämligen varornas eller tjänsternas karaktär, slutanvändarens situation, marknads struktur och varumärkesinnehavarens ställning. Domstolen saknar behörighet att pröva dessa faktorer, eftersom detta är en bedömning av de faktiska omständigheterna, vilken omfattas av den nationella domstolens exklusiva behörighet.

32. Jag vill tillägga – och här instämmer jag med den italienska regeringens yttrande – att bedömningen måste vara objektiv och inte beroende av intentionerna hos den som använder kännetecknet.

33. Det ankommer visserligen på den behöriga nationella domstolen att göra den nödvändiga bedömningen av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av domstolens rättspraxis, men jag kan genom några vidare anmärkningar ge den hänskjutande domstolen ytterligare vägledning.

11 — Se exempelvis domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 22, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 18, av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40, och av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 27.

12 — Ovan fotnot 9, punkt 53 i förslaget.

34. Det föreföll vid förhandlingen ostridigt att den sortens användning som avsågs i målet vid den nationella domstolen – nämligen antagande och användning av en firma och/eller ett näringskännetecken – kunde utgöra användning i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet, men att den inte nödvändigtvis och automatiskt utgör sådan användning i samtliga fall. Jag instämmer.

35. I synnerhet gäller att en firma inte nödvändigtvis behöver användas ”med avseende på” varor eller tjänster som bolaget tillhandahåller ”i näringsverksamhet”. Användningen av firman kan vara begränsad till mer formella omständigheter, och bolaget kan utöva sin näringsverksamhet under ett eller flera andra namn. Och även när firman används i något samband med varor och tjänster i näringsverksamhet, är denna användning inte nödvändigtvis sådan att den särskiljer varorna och tjänsterna, anger deras ursprung eller ger intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet med innehavaren av ett identiskt eller liknande varumärke. Förenade kungariket gav vid förhandlingen exemplet med en faktura, med bolagets firma, för försäljningen av varor som identifieras med ett annat fabrikat eller varumärke. *A fortiori* måste själva antagandet (registreringen) av en firma före användning – vilket är föremålet för den hänskjutande domstolens fråga enligt dess lydelse – normalt sett falla utanför tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktivet.

36. Det förefaller däremot föga troligt att antagandet av en firma inte åtföljs av användning i näringsverksamhet. Det sätt som det används på behöver emellertid, beroende på omständigheterna, inte nödvändigtvis vara sådant att det särskiljer varorna och tjänsterna, anger deras ursprung eller ger intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet med innehavaren av ett identiskt eller liknande varumärke.

37. Jag vill i detta hänseende påpeka att existensen av en icke uttömmande lista, i artikel 5.3, över typer av handlande som *kan* förbjudas enligt artikel 5.1 och 5.2 inte innebär att varje sådant handlande alltid kommer att omfattas av möjligheten till förbud. Det kommer alltid att vara nödvändigt att säkerställa att det specifika handlandet uppfyller de bedömningskriterier som jag har angett ovan i punkt 29.

38. Svaret på den nationella domstolens fråga, såsom den har ställts, skall således vara att själva antagandet av en firma eller ett näringskännetecken normalt sett inte utgör användning i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet. Senare användning av ett sådant namn i näringsverksamhet skall prövas av behörig domstol mot bakgrund av omständigheterna i varje enskilt fall, mot bakgrund av de kriterier som anges i punkt 29 ovan, i syfte att avgöra huruvida den utgör

sådan användning med avseende på varor eller tjänster som avses i den bestämmelsen.

39. Utöver detta svar, bör emellertid ett antal ytterligare anmärkningar göras för att hjälpa den nationella domstolen att avgöra målet vid den. Förenade kungariket har begärt vidare vägledning på vissa punkter som diskuterades vid förhandlingen, och den omständigheten att målet har hänskjutits till stora kammaren kan i sig visa att det är lämpligt att göra en vidare analys.

Övriga rättsliga grunder för skydd

40. I den utsträckning som det enligt den franska lagstiftningen, såsom den har tolkats av domstolarna, kan tillåtas att en varumärkesinnehavare förbjuder användning av en firma eller ett näringskännetecken under omständigheter som inte innebär att den är särskiljande för varor eller tjänster, anger deras ursprung, skapar intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet med varumärkesinnehavaren eller annars inverkar negativt på hans intressen, med hänsyn till varumärkets funktion, kan den inte grundas på artikel 5.1 i direktivet.

41. Den kan emellertid grundas på artikel 5.5, enligt vilken medlemsstater kan föreskriva skydd mot användning av ett kännetecken "för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster" – vilket domstolen bekräftade i sin dom i målet Robelco, till vilken Cour d'appel har hänvisat.¹³ Om så är fallet skall det erinras om att artikel 5.5 endast kan åberopas med framgång om användning av kännetecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det rör sig återigen om en bedömning av de faktiska omständigheterna, som skall göras av den behöriga nationella domstolen.

42. Dessutom specificeras i sjätte skälet i ingressen till direktivet att det inte utesluter att varumärken omfattas av andra rättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd. Det står klart att nationell lagstiftning på området illojal konkurrens kan ge varumärkesinnehavare rättigheter av det slag som Céline SA har gjort anspråk på i målet vid den nationella domstolen. Lagstiftning om bolagsregistrering kan också begränsa vilka typer av namn som kan registreras genom att utesluta bland annat dem som är identiska med eller liknar ett existerande varumärke.

¹³ – Se ovan punkt 17.

43. Det skall emellertid beaktas att bland de bestämmelser som Céline SA har åberopat, är tolkningsfrågan begränsad till att gälla varumärkesrättsliga bestämmelser på ett område som har harmoniserats helt genom artikel 5.1 i direktivet.¹⁴ Med hänsyn till denna harmonisering kan sådana bestämmelser endast vara förenliga med gemenskapsrätten om de överensstämmer med artikel 5.1.

Artikel 6.1 a

44. I den mån den rätt som Céline SA har gjort gällande följer av varumärkesrätten och bolagets ställning som varumärkesinnehavare, är det inte möjligt att bortse från begränsningen i artikel 6.1 a i direktivet, enligt vilken varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sitt eget namn eller sin egen adress, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

45. Vad Céline SA önskar förhindra är Céline Särils användning av det senares firma och näringskännetecken. Jag instämmer med Förenade kungarikets regering att sådana beståndsdelar som Säril, vilka endast anger en

särskild sorts juridisk person, inte bör beaktas. Domstolen har vidare slagit fast att artikel 6.1 a inte är begränsad till att gälla fysiska personers namn.¹⁵

46. Jag instämmer emellertid inte med yttrandet, som den italienska regeringen gjorde vid förhandlingen, om att artikel 6.1 a inte tillåter andra att använda sina namn i näringsverksamhet för att särskilja varor eller tjänster om namnet och det registrerade varumärket eller de respektive varorna eller tjänsterna i fråga är identiska eller liknar varandra – med andra ord, under de omständigheter som anges i artikel 5.1 a och b.

47. Däremot måste, eftersom varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda handlande i huvudsak anges i dessa senare bestämmelser, begränsningen i artikel 6.1 a avse den därigenom angivna rättigheten. I annat fall skulle begränsningen som mest avse de fakultativa rättigheter som föreskrivs i artikel 5.2 och 5.5. Bestämmelsernas ordalydelse och struktur visar emellertid att begränsningen i artikel 6.1 a skall tillämpas på hela artikel 5. Och domstolen har, i sin dom i

¹⁴ — Se exempelvis domen i målet Arsenal (ovan fotnot 9), punkterna 43–45.

¹⁵ — Se domen i målet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkterna 77–80. Eftersom direktivet inte omfattar någon begränsning av vilken typ av namn som kan användas, kan inte nationell lag tolkas så att den innebär någon sådan begränsning.

målet Anheuser-Busch,¹⁶ slagit fast att det undantag som föreskrivs i artikel 6.1 a i princip kan åberopas av en person för att denna i syfte att ange sitt näringskännetecken skall kunna använda kännetecken som är identiska med ett varumärke eller som liknar detta, även om det är fråga om en användning som omfattas av artikel 5.1 och som varumärkesinnehavaren i princip skulle kunna förbjuda med stöd av den ensamrätt han har i enlighet med denna bestämmelse.

48. Den avgörande frågan i målet vid den nationella domstolen är emellertid huruvida antagandet av namnet Céline för verksamheten i Nancy (som näringskännetecken, och senare som firma) *efter* Céline SA:s registrering av varumärket Céline, och den senare användningen av detta avseende varor (om sådan användning kan fastställas), är förenlig med god affärssed. (Om namnet hade antagits och använts *före* registreringen av varumärket skulle villkoret om god affärssed naturligtvis endast ha kunnat tillämpas på användning efter registreringen, och dess tillämpning skulle ha påverkats av förskjutningen i tiden.)

49. Det rör sig ännu en gång om en bedömning av de faktiska omständigheterna, som skall göras av den behöriga nationella domstolen. EG-domstolen har emellertid tidigare gett viss vägledning angående vad som kan utgöra god affärssed i den mening

som avses i artikel 6.1 i direktivet, och i synnerhet Förenade kungariket har i förevarande mål begärt att domstolen skall ge ett mer detaljerat klargörande. Om stora avdelningen skulle besluta att tillmötesgå denna begäran kan följande anmärkningar vara relevanta.

50. Allmänt innebär villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen.¹⁷ Det ankommer på den nationella domstolen att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter, särskilt huruvida användaren av namnet eller kännetecknet kan anses bedriva illojal konkurrens i förhållande till varumärkesinnehavaren.¹⁸

51. Domstolen slog i sin dom i målet Gillette¹⁹ fast att varumärket inte används i enlighet med god affärssed, bland annat om

- det används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren,

17 — Domen i målet BMW (ovan fotnot 8), punkt 61, domstolens dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 24, och domen i målet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkt 82.

18 — Domen i målet Gerolsteiner Brunnen (ovan fotnot 17), punkt 26, domen i målet Anheuser-Busch (ovan fotnot 9), punkt 84.

19 — Domstolens dom av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette (REG 2005, s. I-2337).

16 — Ovan fotnot 9, punkt 81.

- användningen påverkar varumärkets värde genom att man drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller
- man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärke.

52. Det skall återigen påpekas att denna vägledning går långt när det gäller att vara till hjälp för den nationella domstolen vid dess bedömning av målet vid den. Det namn som Céline Sàrl använder antogs eller användes emellertid varken som näringskännetecken eller firma förrän efter det att Céline SA hade registrerat sitt varumärke Céline.

53. Det är tydligt att frågan om kännedom är avgörande i detta sammanhang.

54. En person kan normalt sett inte anses handla i enlighet med god affärssed om han antar ett namn för användning i näringsverksamhet för ändamålet att särskilja varor och tjänster som han vet är identiska med eller liknar dem som avses med ett identiskt eller liknande existerande varumärke.

55. Enbart det förhållande att den som antar namnet inte känner till varumärkets existens räcker inte heller för att antagandet och användningen av namnet skall anses överensstämja med god affärssed. God affärssed vid valet av ett namn som skall användas i näringsverksamhet måste innebära att personen handlar med rimlig aktsamhet genom att säkerställa att det valda namnet inte kommer i konflikt med bland annat ett existerande varumärke och således genom att kontrollera huruvida ett sådant varumärke existerar. En sökning i nationella och gemenskapens varumärkesregister är normalt sett inte heller särskilt svår eller betungande.

56. Om rimlig aktsamhet har iakttagits, och man inte funnit något sådant varumärke, förefaller det emellertid inte möjligt att med framgång hävda att den person som har antagit namnet i detta avseende har handlat i strid mot god affärssed. Under dessa omständigheter är det naturligtvis endast undantagsvis som det faktiskt finns ett i förhållande till namnet identiskt eller liknande varumärke, vars innehavare önskar förhindra användning av namnet. Om detta skulle vara fallet är varumärkesinnehavarens rätt enligt min uppfattning emellertid begränsad av artikel 6.1 i direktivet, eftersom begränsningen endast är villkorad av den goda seden i användarens agerande.²⁰

20 — En annan sådan situation, inom ramen för artikel 5.1 b, kan vara när ett liknande eller identiskt varumärke har funnits men den person som har antagit namnet i god tro har misstagit sig vid bedömningen av graden av likhet mellan de respektive berörda varorna eller tjänsterna.

57. Däremot skulle, om ett liknande eller identiskt varumärke stod att finna, den utsträckning i vilken en varumärkesinnehavare kunde förbjuda användning av namnet bero på användarens agerande därefter. God affärssed skulle i det fallet åtminstone kunna antas innebära att den som önskar anta namnet kontaktar varumärkesinnehavaren och ber om dennes uppfattning. Om han motsätter sig användningen av namnet på rimliga invändningsgrunder (och de omständigheter som omfattas av artikel 5 förefaller alla, per definition, kunna utgöra rimliga invändningsgrunder), skall senare användning av det namn som invändningen var riktad mot anses strida mot god affärssed.

58. Förenade kungariket har gjort gällande att samtycke från varumärkesinnehavaren kan hindra honom från att förbjuda användning av namnet. Även om ett sådant personligt hinder för att väcka talan kan förefalla logiskt, förefaller det inte omfattas av systemet i artikel 6.1, vilket, som jag har påpekat, endast ställer som villkor att användaren handlar i enlighet med god affärssed. En sådan regel skulle därför behöva underkastas det villkoret att den inte kunde rättfärdiga handlande som ursprungligen inte var förenligt med god affärssed, utan någon förändring i sak i detta handlande eller den avsikt som låg bakom det. Däremot skulle en person som tar kontakt med varumärkesinnehavaren (och som säkerställer att denne har mottagit delgivningen) kunna anses handla i enlighet med god affärssed om, när en rimlig tid förflutit,

ingen invändning har gjorts mot hans användning av ett liknande eller identiskt namn. Under alla omständigheter kan varumärkesinnehavarens samtycke till användning av ett liknande eller identiskt namn i förhållande till hans varumärke, beroende på omständigheterna, räcka för att utgöra tillstånd i den mening som avses i artikel 5.1, och således på den vägen utesluta användningen från förbudets omfattning.

59. Slutligen skall jag ta upp en fråga som inte är relevant i målet vid den nationella domstolen, eftersom det är begränsat till fransk lag och det franska territoriet. Direktivets huvudsakliga ändamål, vilket anges i det första skälet i ingressen, är att närma medlemsstaternas lagar till varandra i syfte att eliminera "olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvridda konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden". Hur skulle skyldigheten att iakttä god affärssed påverkas om Céline Sàrl var ett företag i en annan medlemsstat som trädde in på den franska marknaden?

60. Enligt min uppfattning skall i stort sett samma resonemang tillämpas. En ekonomisk aktör måste i princip ha rätt att använda samma personnamn, firma eller näringskännetecken i hela gemenskapen, och inte hindras från att göra det i en medlemsstat på grund av en *senare* registrering i den medlemsstaten (eller i registret över gemenskapsvarumärken) av ett varumärke som är identiskt med eller liknar namnet i fråga. För

utvidgning av användningen av namnet till en ny medlemsstat skall emellertid samma krav på god affärssed gälla genom att den person som avser att använda namnet skall

säkerställa huruvida ett liknande eller identiskt varumärke *redan* har registrerats i den medlemsstaten (eller som gemenskapsvarumärke) *innan* namnet antas.

Förslag till avgörande

61. Följaktligen anser jag att domstolen skall besvara den fråga som har ställts av Cour d'appel de Nancy på följande sätt:

Själva antagandet av en firma eller ett näringskännetecken som liknar eller är identiskt med ett existerande varumärke utgör inte användning i den mening som avses i artikel 5.1 i rådets direktiv 89/104/EEG.

Senare användning av ett sådant namn i näringsverksamhet skall prövas av behörig domstol i syfte att avgöra huruvida den utgör sådan användning med avseende på varor och tjänster som avses i den bestämmelsen, det vill säga huruvida den är av sådan art att den särskiljer de berörda varorna eller tjänsterna och att den påverkar varumärkesinnehavarens intressen genom att den hindrar förmågan hos innehavarens varumärke att uppfylla den grundläggande funktionen att garantera hans egna varors eller tjänsters ursprung för konsumenterna. Detta är särskilt fallet om användningen i fråga ger intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan varumärkesinnehavaren och varor eller tjänster av annat ursprung. Det skall i detta avseende fastställas huruvida de avsedda konsumenterna kan antas tolka användningen av kännetecknet så, att det anger eller syftar till att ange varornas eller tjänsternas ursprung.

Varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda sådan användning är underkastad begränsningen i artikel 6.1 a i direktiv 89/104/EEG, vilken i sin tur är villkorad av att den som använder namnet iakttar god affärssed. Det är i synnerhet så att användningen inte sker i enlighet med god affärssed om den ger intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren, om den påverkar varumärkets värde genom att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller om man därigenom misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om detta varumärke. God affärssed vid antagandet av ett namn för användning i näringsverksamhet innebär att den person som avser att anta namnet skall iaktta rimlig aktsamhet, genom att kontakta innehavaren av varje liknande eller identiskt varumärke som har registrerats med avseende på varor eller tjänster som liknar eller är identiska med dem med avseende på vilka namnet skall användas och, inom en rimlig tidsperiod, uppfylla varje rimligt krav som ställts av denna innehavare.