

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 20 september 2001<sup>1</sup>

1. Ger varumärkesdirektivet<sup>2</sup> innehavaren av ett nationellt varumärke i form av ett namn för varor med vissa egenskaper rätt att hindra en annan person från att använda det märket i näringsverksamhet för att ange egenskaperna hos liknande varor som den senare marknadsför men som inte tillverkas av märkesinnehavaren när säljaren inte heller påstår att så är fallet och det inte kan uppkomma förväxling av varornas ursprung? Det är innebörden av den fråga Oberlandesgericht (högre regional domstol) Düsseldorf ställer i förevarande mål.

#### Varumärkesdirektivet

2. Den nationella domstolen vill ha ett avgörande angående artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Hänvisningar har dock gjorts till flera andra bestämmelser i den artikeln och till artikel 6.1. Artikel 5 bär rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varu-

<sup>1</sup> — Originalspråk: engelska.

<sup>2</sup> — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnämningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

märke" och artikel 6 gäller "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan".

3. I artikel 5.1 föreskrivs följande:

"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."

4. I artikel 5.2 anges följande:

”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 dem 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.”

5. I artikel 5.3 följer en icke uttömmande uppräkningslista av märkesanvändning som kan 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.”

6. I artikel 5.5 i direktivet föreskrivs följande:

”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 i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

7. I artikel 6.1 stadgas slutligen följande:

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

a) sitt eget namn eller adress,

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

Omständigheterna i målet vid den nationella domstolen

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel,

9. Ulrich Freiesleben tillverkar och säljer diamanter och, genom en licenstagare, färgade ädelstenar. Han är innehavare av två varumärken, registrerade i Tyskland, om vilka talan förs vid den nationella domstolen. Varumärkena i fråga är "Spirit Sun", som registrerats för "diamanter för vidareförädling till smycken" och "Context Cut" för "ädelstenar för vidareförädling till smycken".

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

10. Freiesleben innehar även patent för två särskilda former av ädelstensslipning. Han begränsar användningen av sina varumärken till respektive slipning. "Spirit Sun" används för en rund slipning med facetter som strålar ut från centrum och "Context Cut" används för en fyrkantig slipning med ett avsmalnande diagonalt kors.

8. Även om förevarande mål inte gäller ett gemenskapsvarumärke, bör det anmärkas att artiklarna 5.1, 5.2, 5.3 och 6.1 i varumärkesdirektivet i alla väsentliga hänseenden överensstämmer med artiklarna 9.1, 9.2 och 12 i förordningen om gemenskapsvarumärken<sup>3</sup> och att tolkningen av dem därför kan vara av betydelse även för de sistnämnda bestämmelserna.

11. Michael Hölterhoff tillverkar ädelstenar med olika slipning och säljer såväl dessa som stenar han har anskaffat på annat håll. I juli 1997, sålde han två granater till Maria Haverkamp som driver en juvelerarrörelse. På följesedeln och i fakturan benämndes stenarna som "rodoliter"<sup>4</sup>. Det framstår emellertid som ostridigt mellan parterna att Hölterhoff använde

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

4 — Ordet "rodolit" avser vissa röda till rödvioletta granater.

namnen ”Spirit Sun” och ”Context Cut” under de muntliga försäljningsdiskussionerna och att beställningen gällde två ”Spirit Sun”-slipade stenar.

12. Det som är tvistigt mellan parterna, är hur termerna användes beträffande de stenar som bjöds ut till försäljning och i vilken utsträckning sådan användning var tillåten. Under förhandlingen inför den nationella domstolen hävdade Freiesleben att stenarna inte tillverkats av honom eller av hans licenstagare, som Hölterhoff bedrägligt gjorde gällande. Hölterhoff hävdade att stenarna var original som tillverkats av Freiesleben eller av hans licenstagare och att de köpts i Frankrike, varför Freieslebens varumärkesrättigheter hade konsumerats.

13. Oberlandesgericht godtog i huvudsak ingen av versionerna, utan kom till en egen, uppenbarligen mycket annorlunda, slutsats som grundades på Maria Haverkamps vittnesmål. Domstolen kom fram till att Hölterhoff inte hade framställt det som att de sålda stenarna härrörde från Freiesleben eller dennes licenshavare, utan att de hade slipats av hans egen slipare i ”Spirit Sun”-slipning. Han hade hävdad att det var en gammal slipning som hade använts sedan urminnes tider och till vilken inte enbart Freiesleben hade rättigheter. Han hade dessutom hänvisat till ”Context Cut”. Trots att Maria Haverkamp inte med säkerhet kunde ange hur den termen hade

använts, fann den nationella domstolen att Hölterhoff hade utbjudit ädelstenar i ”Context Cut”-stil. Oberlandesgericht fann således att han inte hade använt namnen ”Spirit Sun” och ”Context Cut” för att ange ädelstenarnas ursprung, utan för att beskriva hur de slipats.

14. Domstolen fann vidare att Hölterhoff använt beteckningarna på ett sådant sätt att de inte kunde uppfattas som en uppgift om att de saluförda ädelstenarna härstammade från Freieslebens eller hans licenstagares företag. Det stod klart, och Maria Haverkamp insåg, att stenarna härrörde från Hölterhoff. Beteckningen ”Spirit Sun” användes inte heller på förpackningar, i fakturor eller i andra handlingar i samband med de sålda ädelstenarna på ett sådant sätt att det skulle vara vilseledande för tredje man. Det framgår att det enda tillfälle beteckningen användes i skrift i samband med förhandlingar eller försäljning var när Maria Haverkamp per telefax beställde två granater ”i Spirit Sun-slipning”.

15. Oberlandesgericht beslutade att förklara målet — i vilket Freiesleben har ansökt om olika åtgärder mot Hölterhoff, inbegripet förbudsföreläggande och skadestånd — vilande och begära att domstolen

skulle meddela ett förhandsavgörande beträffande följande fråga:

Är det fråga om ett varumärkesintrång, i den mening som avses i artikel 5.1 a och 5.1 b i varumärkesdirektivet, i ett fall då svaranden öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder det tecken som käranden har en skyddad rätt till enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det utan tvivel är uteslutet att det använda märket i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer från en viss näringsidkare?

16. Oberlandesgericht anger att frågeställningen är omtvistad i juridiska kretsar i Tyskland.

17. Ett synsätt är att endast användning av förväxlingsbara tecken kan medföra intrång i det varumärkesrättsliga skyddet. Frågan om ursprung uppkommer endast när användningen av ett varumärke skulle kunna leda till att en icke oansenlig del av den berörda allmänheten antar att märket anger ursprungsföretaget. Om (och bara om) märket otvetydigt inte kan uppfattas som ett kommersiellt ursprungsmärke, används det inte som ett särskiljningstecken. Enligt detta synsätt har något intrång inte skett i förevarande fall, eftersom Hölterhoff använde varumärkena för att beskriva en särskild slipning, och inte för att ange ett särskilt ursprung.

18. Enligt ett annat synsätt skall begreppet användning uppfattas som skilt från begreppet användning som tecken, eftersom ett tecken inte måste användas som varumärke enligt ordalydelsen eller strukturen i artikel 5 i varumärkesdirektivet eller enligt den bestämmelsens bakgrund. Enligt den mest långtgående varianten av detta synsätt utgör all användning av ett skyddat tecken i näringsverksamhet intrång. Intrång är uteslutet bara om tecknet används för vetenskapliga eller lexikaliska ändamål, i medicinska recept eller på varor som endast är avsedda för personligt bruk<sup>5</sup>. Enligt detta synsätt har intrång skett i förevarande fall, eftersom inget av dessa undantag är aktuellt.

Yttranden som inkommit till domstolen

19. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den franska regeringen och Förenade kungarikets regering och kommissionen har ingivit skriftliga yttranden. Freiesleben, den franska regeringen och kommissionen avgav muntliga yttranden vid förhandlingen.

20. Hölterhoff har utifrån varumärkesdirektivets ordalydelse slutit sig till att det inte är fråga om intrång om märket inte har

<sup>5</sup> — Det kan anmärkas att sådan användning i vilket fall normalt inte sker "i näringsverksamhet" och att den därför inte kan hindras med stöd av artikel 5.1 eller 5.2.

använts som ett sådant — det vill säga för att särskilja varors eller tjänsters ursprung, utan, som i förevarande fall, snarare nämns för att ange varornas egenskaper och det inte finns någon risk för att det kan uppfattas som en ursprungsangivelse.

21. Han har främst stött sig på tionde övervägandet i ingressen, där det anges att syftet med det skydd som följer av det registrerade varumärket, ”framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget”. Han har vidare stött sig på ordvalet i artikel 5.1 och 5.2 som, enligt honom, klart visar att den användning som avses, är användning för att särskilja varor och tjänster. Slutligen har han stött sig på artikel 5.5, vilken visar att de föregående punkterna endast avser användning för att särskilja, eftersom det i den bestämmelsen föreskrivs att de nämnda punkterna inte hindrar nationella bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken ”för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster” (såsom bekräftats av domstolen i målet BMW<sup>6</sup>).

22. Freiesleben anser att den nationella domstolen i realiteten ställer två frågor. a) Måste ett tecken användas särskilt som varumärke för att det skall vara fråga om intrång (som var fallet enligt tysk lag före

det att varumärkesdirektivet införlivades), eller är vilket slags användning som helst numera tillräcklig och b) måste det vara sannolikt att tecknet uppfattas som en ursprungsgaranti?

23. Han instämmer i att ordalydelsen i artikel 5.5 i direktivet visar att artikel 5.1 och 5.2 gäller användning som har till ”ändamål... att särskilja varor eller tjänster”, det vill säga som varumärke. Han har dock hävdad att det var just det som Hölterhoff gjorde under försäljningsdiskussionerna. Denne använde beteckningarna ”Spirit Sun” och ”Context Cut” i näringsverksamhet för att särskilja de ädelstenar som han utbjöd till försäljning från andra stenar med annan slipning och av annan kvalitet och för att visa att de var snarlika de stenar som Freiesleben framställer. Det är en annan sak än att ”ange” ädelstenarnas ”egenskaper”.

24. Det saknar betydelse om Hölterhoff påstod att stenarna framställdes av Freiesleben eller inte, eftersom, som domstolen har fastslagit<sup>7</sup>, ett varumärkes särskilda föremål inbegriper skydd mot konkurrenter som vill dra fördel av märkets ställning och anseende. I motsatt fall skulle inte uppenbar och öppen kopiering kunna förbjudas. Det är således inte nödvändigt att ett vilseledande har skett i fråga om varornas

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

7 — Domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 52, och dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, CNL-SUCAL (”HAG II”) (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 14.

ursprung för att det skall vara fråga om varumärkesintrång. I förevarande fall är det fråga om ett identiskt tecken som avser varor som är identiska med eller tillräckligt snarlika dem som täcks av varumärket för att tecknet skall kunna leda till förväxling hos allmänheten. Freiesleben borde åtminstone ges möjlighet att visa att hans varumärken, i enlighet med den bestämmelse som införlivar artikel 5.2 i direktivet med tysk lag, har ett anseende i Tyskland och att Hölterhoffs användning dragit otillbörlig fördel av varumärkenas särskiljningsförmåga eller skadat den.

förväxling kan undanröjas genom uttryck som "i...-stil" och så vidare. De undantag från ensamrätten enligt artikel 5.1 som räknas upp i artikel 6 måste anses vara uttömmande. De omständigheter som den hänskjutande domstolen beskriver, förefaller inte gälla ett nödvändigt ordval för att beskriva en särskild slipning, utan snarare användning av ett identiskt märke för att beteckna identiska varor, något som är klart förbjudet enligt artikel 5.1 a. Varje annan tolkning av den bestämmelsen skulle beröva den dess verkan, och skulle möjligen kunna leda till att varumärket upphävdes enligt artikel 12.2 a i direktivet, eftersom det "som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat".

25. Frankrikes regering har anfört att med hänsyn till fakta i målet, borde de nationella domstolens fråga ha begränsats till artikel 5.1 a i direktivet (som gäller situationen när tecken och varumärke respektive de varor som de avser är identiska) och inte till artikel 5.1 b (som avser fall där *liheten* mellan dem kan leda till förväxling).

26. Med stöd i tionde övervägandet i ingressen, ges genom artikel 5.1 a ett absolut skydd mot otillåten användning av varumärket i näringsverksamhet. All sådan användning kan således utgöra intrång, utan hänsyn till att risken för

27. Förenade kungarikets regering anser att målet är ett exempel på den mycket vanliga situation då en konkurrent vill ange att hans varor har samma egenskaper som varumärkesinnehavarens, men klart visar att varorna inte kommer från den senare. Den nämnda regeringen menar att det enligt artikel 6.1 b kan vara tillåtet att ange att varor är av samma typ eller — som i förevarande fall — av samma slipning, som de som åsatts ett visst varumärke, men däremot inte att använda det märket utan någon ytterligare bestämning såvida det inte har blivit vedertaget i det

avseendet. För att det skall vara fråga om intrång krävs således att märket använts som varumärke. Det bästa sättet att komma fram till det ställningstagandet, är genom en tolkning av artikel 6, men i enlighet med domen i målet BMW kan det även nås genom artikel 5. Resultatet i varje enskilt fall är avhängigt av om den nationella domstolen bedömer att det rör sig om ett uppriktigt beskrivande syfte eller att det finns en reell förväxlingsrisk hos en skäliga informerad, uppmärksam och upplyst konsument.

28. I sitt skriftliga yttrande har kommissionen angett att funktionen att garantera varumärket som en ursprungsangivelse omnämns i tionde övervägandet i ingressen med inskränkningen "framför allt". Det kan således ha andra funktioner och artikel 5.1 a och 5.1 b kan tolkas som ett förbud mot annan användning än som varumärke. Det är inte heller nödvändigt att intolka en begränsning i de bestämmelserna till att bara omfatta särskiljande av varor, som en motsats till ordalydelsen i artikel 5.5. En varumärkesinnehavare kan enligt artikel 5 således förbjuda all användning, och inte bara användning som varumärke. Enligt artikel 6 har emellertid tredje man rätt att använda ett varumärke i beskrivande syfte, förutsatt att han handlar i enlighet med god affärssed. En varumärkesinnehavare får enligt artikel 5.1 därmed förbjuda all användning av varumärket, utom när det används under sådana omständigheter som anges i artikel 6.

29. Vid sammanträdet uttalade kommissionen emellertid att den hade ändrat inställning angående räckvidden av artikel 5.1. Kommissionen anförde det fall där ett tecken som bara bestod av ett frågetecken registrerats som varumärke för tidningar.<sup>8</sup> Kommissionen drog slutsatsen att innehavaren av ett sådant märke uppenbarligen inte kan tillåtas att förhindra att frågetecken används på tidningsomslag, till och med för grammatiska syften. Det finns emellertid inte någon relevant begränsning i artikel 6.1 eller i någon annan artikel som skulle hindra innehavaren om artikel 5.1 tolkas så att han i princip har rätt att förhindra all användning av varumärket. Artikel 5.1 skulle därför tolkas så att endast användning som anger eller avses ange kommersiellt ursprung kan förhindras enligt den artikeln och artikel 6.1 som ett klagande av vissa av konsekvenserna av den inneboende begränsningen.

## Bedömning

30. Det ankommer inte på domstolen att ta ställning till fakta i ett mål i vilket förhandsavgörande har begärts, och än mindre när sakförhållanden som den natio-

8 — Exemplet och kommissionens ändrade inställning härrör uppenbarligen från yttranden till domstolen i mål C-299/99, Philips Electronics (dom av den 18 juni 2002, ännu ej offentliggjord i Rättsfallssamlingen), i vilket sammanträde hölls den 29 november 2000, efter det att skriftliga yttranden givits in i förevarande mål.



nella domstolen kommit fram till står i strid med de versioner som anförts av parterna i målet. I synnerhet vid sådana förhållanden är det att föredra att begränsa bedömningen av frågeställningen till den ram som ställts upp genom den nationella domstolens fråga.

31. Den faktiska situation som frågan hänför sig till har tre aspekter.

— A använder ett märke, för vilket B har varumärkesskydd, när han utbjuder sina egna varor till försäljning.

— A upplyser emellertid om att han har framställt varorna och i handeln kan märket inte uppfattas som att det anger varornas ursprung.

— A använder märket endast för att ange sina varors egenskaper.

32. Den nationella domstolen vill veta i vilken omfattning B vid sådana förhållanden kan hindra att märket används med stöd av artikel 5.1 i varumärkesdirektivet.

### *Artikel 5.1 i varumärkesdirektivet*

33. I den första meningen i den bestämmelsen anges att innehavaren av ett registrerat varumärke har en ensamrätt. Resten av punkten, till vilken den nationella domstolens fråga uttryckligen hänför sig, är huvudsakligen formulerad i negativa ordlag, såtillvida att det där anges vad varumärkesinnehavaren kan förhindra att andra gör. Sådana negativa rättigheter beträffande att förhindra bör enligt min mening bedömas mot bakgrund av de positiva rättigheter som är en del av varumärkesinnehavet och som de inte kan skiljas från.

34. En näringsidkare registrerar eller anskaffar ett varumärke främst för att själv använda det och inte för att förhindra andra från att göra det (även om ensamrätt till användning naturligtvis är en nödvändig följd). Innehavarens användning är en central och viktig del av innehavet, vilket framgår av att rättigheterna enligt artiklarna 10—12 i varumärkesdirektivet kan löpa ut eller bli omöjliga att upprätthålla om märket inte används.

35. Användning av ett varumärke innefattar att innehavaren utpekar sina varor eller tjänster. Även om det möjligen är så självklart att det inte omnämns särskilt i varumärkeslagstiftningen, är det anledningen till att varumärken existerar —

och i tionde övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet<sup>9</sup> talas om att garantera att varumärket anger ursprunget. Samma tanke finns i definitionen i artikel 2.<sup>10</sup> Där anges att för att utgöra ett varumärke, måste ett tecken kunna "särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags". Det framgår dessutom av fast rättspraxis, från såväl före som efter det att varumärkesdirektivet antogs, att ett varumärkes huvudsakliga funktion är att garantera en produkts ursprung gentemot konsumenten eller slutanvändaren, genom att göra det möjligt för honom att utan risk för förväxling skilja den produkten från dem som har annat ursprung.<sup>11</sup>

36. Den ensamrätt varumärkesinnehavaren har till sitt märke innebär att han kan förhindra andra att använda märket för att peka ut sina varor eller tjänster, eftersom det skulle stå i strid med märkets huvudsakliga funktion.

37. Det är däremot mycket svårare att förstå varför innehavaren skulle ha rätt att förhindra en konkurrent att använda ett

identiskt eller liknande tecken för något annat syfte än den huvudsakliga funktionen. Både ordalydelsen i artikel 5.5 i varumärkesdirektivet och domen i målet BMW<sup>12</sup> stödjer, som redan anmärkts i yttrandena till domstolen, synpunkten att det bara är användning för att särskilja varor eller tjänster som kan förhindras enligt artikel 5.1 och 5.2. Under förhandlingen uppmärksammade kommissionen kanske än mer övertygande att det i vissa situationer skulle leda till oskäligen resultat om varumärkesinnehavaren tilläts att förhindra tredje man att använda märket, även om varumärkesdirektivet saknar bestämmelser som hindrar innehavaren från att göra så om hans rätt antas omfatta all användning, även sådan som inte kan ange och inte avser att ange varornas ursprung.

38. I det sammanhanget kan det ånyo understrykas att den nationella domstolen har förutsatt att "svaranden öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion" och "att det utan tvivel är uteslutet att det använda märket i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer från en viss näringsidkare". Vidare förefaller det inte ha varit fråga om användning av något av de slag som räknas upp i artikel 5.3 i varumärkesdirektivet, men det är inte avgörande, eftersom bestämmelsen inte är uttömmande. I målet inför den nationella domstolen, har denna konstaterat dels att

9 — Samt sjunde övervägandet i ingressen till varumärkesförordningen.

10 — Samt i artikel 4 i varumärkesförordningen.

11 — Se exempelvis dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffman-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialurgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, domen i det ovan nämnda målet HÅG II, punkt 14, dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 47, av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot (REG 1997, s. I-6227), punkt 24, och senast av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Upjohn (REG 1999, s. I-6927), punkt 16.

12 — Punkt 38 i domen.

beteckningarna "Spirit Sun" och "Context Cut" användes uteslutande i muntliga samtal mellan två näringsidkare som båda var medvetna om att beteckningarna inte avsåg de utbudna varornas ursprung, dels att beteckningarna inte anbringades skriftligt på varorna, vilket förhindrade risken att en senare köpare skulle kunna vilseledas.

39. Sådan användning ligger enligt mitt förmenande för långt ifrån varumärkets huvudsakliga funktion för att tillåta innehavaren att förhindra den med stöd av artikel 5.1 i varumärkesdirektivet.

40. Därutöver kan understrykas att sådan användning inte kan förhindras med stöd av artikel 5.1 b — det vill säga när tecknet och märket respektive de varor eller tjänster det gäller bara liknar varandra, men inte är identiska — eftersom den punkten endast kan tillämpas när förväxling är sannolik. Den hypotesen har uttryckligen uteslutits i den nationella domstolens fråga. Om "Spirit Sun" registrerats endast för diamanter och Hölterhoff hänvisade till märket i samband med andra, bara likartade, ädelstenar, följer det av direktivets ordalydelse att varumärkesinnehavaren inte kan förhindra den användning som den nationella domstolen beskriver.

41. Enligt min mening är det inte heller av betydelse att sannolikheten för förväxling inte nämns i artikel 5.1 a (vilket skulle kunna vara relevant om Hölterhoff hade hänvisat till något av varumärkena i samband med det slags ädelstenar som det var registrerat för). Att förväxlingsrisken inte nämns är tvärtom i konsekvens med synsättet att punkten endast omfattar användning för att ange ursprung. När ett tecken som används som ursprungsangivelse för varor är identiskt med ett registrerat varumärke och de varor tecknet används för är identiska med de varor som märket registrerats för, är ursprungsförväxling inte bara trolig, utan snarast oundviklig. När det däremot bara är fråga om likhet, så föreligger det möjligen inte alltid en förväxlingsrisk — alla omständigheter måste beaktas — och det har därför varit nödvändigt att skriva in förbehållet i artikel 5.1 b.

42. När å andra sidan ett tecken inte används som ursprungsangivelse, kan det per definition inte ske någon förväxling av två uppsättningar varors ursprung, oavsett om de är identiska eller bara likartade och oavsett om tecknet är identiskt med det skyddade märket eller bara liknar det. Det skulle enligt min mening medföra onödiga inkonsekvenser i bestämmelsens systematik om rätten att hindra annan användning än för att ange ursprung skulle vara beroende av sannolikheten för förväxling i vissa fall men inte i andra.

43. Innan jag avslutar bedömningen av artikel 5 måste ett antal mindre frågor beröras.

44. För det första har Freiesleben påstått att han skulle ha rätt att förhindra den omtvistade användningen med stöd av den bestämmelse som införlivar artikel 5.2 i direktivet med tysk lag. Ingen av de andra parterna har yttrat sig på den punkten och den nationella domstolen har inte ställt någon fråga därom. Vid sådana förhållanden och eftersom frågan har ställts i mål C-292/00 Davidoff — ett mål om begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof i vilket förhandling ännu inte hållits — huruvida artikel 5.2 (i enlighet med sin ordalydelse) är tillämplig bara när varorna i fråga *inte* liknar dem som varumärket är registrerat för, avstår jag från att uttala mig i frågan i förevarande mål.

45. Den franska regeringen har vidare givit uttryck för oro för att om varumärkesinnehavaren inte kan förbjuda användning under de omständigheter som avses i den nationella domstolens fråga, skulle han kunna sakna möjlighet att hindra att märket upphävs enligt artikel 12.2 a i varumärkesdirektivet, om märket genom upprepad sådan användning skulle bli en allmän beteckning i handeln för ifrågavarande varor eller tjänster. Upphävande är

emellertid bara möjligt när användningen som en allmän beteckning är resultatet av innehavarens ”verksamhet eller passivitet”. Jag anser inte att ”passivitet” i den meningen kan omfatta underlåtenhet att förbjuda ett förfarande som inte lagligen skulle kunna förbjudas.

46. Jag vill slutligen understryka att det ställningstagande jag kommit fram till här inte skall anses föregripa utgången under andra faktiska omständigheter. Resonemanget kan föras annorlunda om, till exempel, tecknet givits en mer permanent form eller om det på något sätt varit anbringat på varorna. Vid sådana förhållanden skulle det möjligen inte vara tillräckligt att vid ett tillfälle i handelskedjan upplysa om att tecknet inte på något sätt angav ursprunget för att förhindra sådan användning vid ett senare tillfälle. Omständigheter av det slaget skall emellertid bedömas av domstolen i samband med en begäran om förhandsavgörande från the High Court of Justice of England and Wales i mål C-206/01, Arsenal Football Club och jag anser återigen att det inte är lämpligt att ta ställning här.

#### *Artikel 6.1 i varumärkesdirektivet*

47. För det fall domstolen delar min inställning att användning av ett tecken på det

sätt som beskrivits av den nationella domstolen inte på något sätt utgör sådan användning som varumärkesinnehavaren kan förhindra med stöd av artikel 5.1, föreligger det inte något behov av att, mot bakgrund av artikel 6.1, bedöma hur relevant omständigheten att användningen begränsades till att ange de saluförda varornas egenskaper är.

48. Skulle domstolen emellertid besluta att ifrågavarande användning i princip kan förhindras enligt artikel 5.1, så måste den aspekten bedömas.

— Gränserna för rätten att förhindra användning

49. Jag förutsätter därför för ögonblicket att artikel 5.1 är tillämplig. I så fall skulle varumärkesinnehavaren vara berättigad att förhindra användning såvida inte rättigheterna konsumerats i enlighet med artikel 7 i varumärkesdirektivet eller var begränsade i enlighet med artikel 6. I förevarande fall är emellertid frågan om konsumtion irrelevant för den fråga den nationella domstolen

ställt och frågan om begränsning inskränks till artikel 6.1 b beträffande uppgifter om varornas eller tjänsternas egenskaper.

50. Den bestämmelsen skulle kunna uppfattas som att den främst var avsedd att täcka en annan situation, nämligen när en varumärkesinnehavare försöker förhindra att hans konkurrenter stödjer sig på ett eller flera beskrivande ord som utgör del av hans varumärke för att ange sina egna varors egenskaper.<sup>13</sup> Ordalydelsen är emellertid inte specifik för den situationen och vid en normal läsning täcker bestämmelsen även in den situation som är aktuell i förevarande mål, där en konkurrent använder ett varumärke som saknar direkt beskrivande delar för att ange egenskaper som återfinns hos såväl hans egna varor som hos dem som varumärkesinnehavaren säljer under sitt märke och där egenskaperna i allmänhet förknippas med varumärket.

51. Sådana förhållanden är, som Förenade kungariket har poängterat, vanliga i handeln. Näringsidkare A marknadsför en produkt under sitt eget varumärke och märket förknippas i allmänhetens ögon med den produktens särdrag. Andra näringsidkare kommer att utveckla lik-

<sup>13</sup> — Se exempelvis dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-103/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemecc (REG 1999, s. I-2779), särskilt punkt 28.

nande produkter och måste fritt få marknadsföra dem, så länge de inte gör intrång i A:s immateriella rättigheter. Det låter sig normalt göra för såvitt de kan framställa motsvarande särdrag utan att göra intrång i A:s eventuella patent och så länge de inte försöker marknadsföra sina varor under A:s varumärke eller på sådant sätt att det uppstår risk för förväxling mellan deras och A:s varor. Att bara påvisa likheter mellan deras och A:s varor faller inte inom den kategorin, i synnerhet inte när de framhäver att deras varor inte kommer från A.

52. Jag kan i det sammanhanget inte se något stöd i artikel 6.1 b för den franska regeringens yttrande att användningen, för att falla inom bestämmelsen, måste vara *nödvändig* för att beskriva egenskaperna. Eftersom nödvändighet ställs upp som ett uttryckligt villkor i artikel 6.1 c, kan man tvärtom sluta sig till att det är signifikant att det villkoret saknas i artikel 6.1 b. Den franska regeringens förslag under förhandlingen att Hölterhoff kunde ha beskrivit slipningarna utan att använda sig av Freieslebens varumärken förefaller i varje fall något krävande. Slipningarna är komplicerade och av de patentansökningar som Freiesleben har lagt fram framgår hur besvärligt det är att beskriva dem med vanligt språkbruk. Det förefaller orimligt att regler för ett sällskapsspel påtvingas en

försäljningsdiskussion, när det finns en enklare kommunikationsform — under förutsättning att varumärkesanvändningen inte leder till och inte kan leda till förväxling mellan de utbudna varornas ursprung och de varors ursprung vilka anges som exempel på de relevanta egenskaperna.

53. Jag anser det återigen relevant att de omtvistade termerna användes muntligen och endast i förhandlingar mellan två yrkesmän som båda var medvetna om att det inte gjordes något påstående om att de omtalade varumärkena på något sätt skulle ange de saluförda varornas ursprung. Vilket intryck Hölterhoffs ord skulle ha gjort på den ädelstensköpande allmänheten är därför irrelevant. Om han emellertid fakturerat stenarna som "Spirit Sun" eller på något annat sätt anbringat namnet på dem i skrift så att en senare köpare skulle kunna få uppfattningen att varumärket omfattade dem eller om Maria Haverkamp hade kunnat förmodas bli vilseledd, hade förhållandet varit annorlunda. Under sådana omständigheter skulle det ha varit svårt för Hölterhoff att styrka att han bara angav sina varors egenskaper genom att hänvisa till varor som försetts med varumärke.

54. Även om artikel 5.1 skulle vara tillämplig, skulle därför enligt min mening

Hölterhoff, på angivna skäl, i princip vara berättigad att i enlighet med artikel 6.1 b använda orden "Spirit Sun" och "Context Cut" för att ange hur hans ädelstenar slipats, vilket är en av deras egenskaper.

ringens anmärkning att varumärkesanvändning i beskrivande syfte bara är tillåten när det är nödvändigt för att ange relevanta egenskaper. Jag kan inte se något skäl för en så absolut regel, men i de fall en näringsidkare väljer att använda en konkurrents märke i stället för en välkänd generisk term kan det mycket väl finnas omständigheter som inte är i enlighet med god affärssed.

— Bestämmelse om gränserna för rätten att förhindra användning

55. I artikel 6.1 finns emellertid ett viktigt förbehåll. Varumärkesinnehavaren är endast förhindrad att förbjuda sådan användning om den är i enlighet med god affärssed.

57. Den exakta avgränsningen av "god affärssed" anges givetvis inte i varumärkesdirektivet. Det ligger i sakens natur att ett sådant begrepp måste tillåtas att vara i viss mån flexibelt. Dess detaljutformning kan ändras med tiden och beroende på omständigheterna. Utformningen bestäms delvis av lagbestämmelser som också ändras, men även av förändringar i uppfattningen av vad som är acceptabelt. Det finns dock ett klart och gemensamt grundläggande begrepp om vad som utgör god affärssed, och det kan tillämpas av domstolarna utan större svårighet och utan någon större fara för stora skillnader avseende tolkningen.

56. Jag menar att det förbehållet i mycket bemöter Freieslebens farhågor att det annars skulle vara omöjligt att förhindra den mest uppenbara piratkopiering. God affärssed omfattar inte snyltning på annans design och märkesnamn.<sup>14</sup> Förbehållet kan också vara relevant för den franska rege-

58. I målet BMW<sup>15</sup> beskrev domstolen begreppet som ett uttryck för en lojalitets-

14 — Se även artikel 3a.1 h i reklamdirektivet, som det hänvisas till nedan i punkt 69.

15 — Punkterna 61 och 62 i domen.

plikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen och syftet som ”att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med 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”.

företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;

- 2) oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel;

59. I tolfte övervägandet i ingressen till varumärkesdirektivet hänvisas till Paris-konventionen för industriellt rättsskydd<sup>16</sup>, och ledning kan utöver det ovanstående hämtas i artikel 10bis i konventionen, eftersom det förefaller som om uttrycket ”god affärssed” har tagits därifrån. I artikeln definieras en handling av illojal konkurrens som en konkurrenshandling som strider mot god affärssed. I artikel 10bis punkt 3 föreskrivs följande:

- 3) angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet.”

”Särskilt skall förbjudas:

- 1) alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilket medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents

60. Det är givetvis den nationella domstolen som skall avgöra om förutsättningarna för förbehållet i artikel 6.1 i varumärkesdirektivet föreligger. För att kunna göra det behöver den möjligen klarlägga de faktiska omständigheterna mer än vad som gjorts i beslutet om hänskjutande. Två förhållanden som berörs där kan emellertid vara relevanta.

16 — Av den 20 mars 1883, reviderad i Bryssel den 14 december 1900, i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 november 1925, i London den 2 juni 1934, i Lissabon den 31 oktober 1958 och i Stockholm den 14 juli 1967 (United Nations Treaty Series No 11851, vol. 828, s. 305—388).

61. För det första, om Hölterhoff gjorde intrång i Freieslebens patent genom att



tillverka de ädelstenar han bjöd ut till försäljning,<sup>17</sup> så anser jag inte att hans användning av varumärkena i det sammanhanget kan sägas vara "i enlighet med god affärssed". För det andra, om Hölterhoff verkligen hävdade att "Spirit Sun"-slipningen använts sedan urminnes tider och att inte enbart Freiesleben hade rättigheter till den, och om de påståendena var osanna, så anser jag inte heller att han kan sägas ha handlat i enlighet med god affärssed. Han skulle inte i något av fallen kunna stödja sig på artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet.

fattas som att märket anger de saluförda varornas ursprung.

63. Under andra förhållanden, när varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1 kan förhindra användning, kan han emellertid inte utöva den rätten om märket används för att ange de ifrågavarande varornas egenskaper, förutom om sådan användning inte är i enlighet med god affärssed.

### *Jämförande reklam*

#### *Slutsats om varumärkesdirektivet*

62. Angående tolkningen av varumärkesdirektivet kommer jag därmed fram till slutsatsen att en varumärkesinnehavare, enligt artikel 5.1, inte har rätt att förhindra att tredje man hänvisar till varumärket muntligen när den sistnämnde bjuder ut sina varor till försäljning, såvida denne uppger om att han inte har tillverkat varorna och det inte, vare sig vid det tillfället eller senare, i handeln kan upp-

64. Den slutsatsen kan möjligen bekräftas genom en tämligen annorlunda infallsvinkel.

65. Det förhållande som Freiesleben väckte talan om i den nationella domstolen har mycket gemensamt med jämförande reklam, om än inte av det slag man oftast kommer att tänka på. På gemenskapsnivå finns bestämmelser om jämförande reklam i direktiv 84/450/EEG,<sup>18</sup> ändrat genom direktiv 97/55/EG,<sup>19</sup> i vars ingress hänvis-

17 — Frågan om patentintrång förefaller inte ha uppkommit i målet vid den nationella domstolen, som gav upphov till begäran om förhandsavgörande, och det kan förefalla osannolikt att Freiesleben skulle ha väckt talan om varumärkesintrång om han hade kunnat styrka patentintrång. Dessutom har det uppgivits att de ädelstenar som Haverkamp sålde hade fler facetter än vad som anges i Freieslebens patent. Ingen av omständigheterna utesluter emellertid helt ett eventuellt patentintrång.

18 — Rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L 250, 1984, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211).

19 — Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam (EGT L 290, 1997, s. 18).

ning görs till varumärkesdirektivet. (Jag kommer att hänvisa till det ändrade direktivet som reklamdirektivet.)

69. Enligt artikel 3a.1 är sådan reklam tillåten, såvitt avser själva jämförelsen, under förutsättning att

”a) den inte är vilseledande...,

66. Innan jag går igenom de bestämmelserna, vill jag understryka dels att jag inte menar att varumärkesdirektivet skall tolkas med hänvisning till reklamdirektivet och dels att de relevanta bestämmelserna i det sistnämnda inte hade trätt i kraft vid tidpunkten för den användning om vilken talan förs vid den nationella domstolen.

b) den jämför varor eller tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

67. Enligt artikel 2.1 i reklamdirektivet avses med reklam ”varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster...”. Enligt artikel 2.2a är jämförande reklam ”all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent”.

c) den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos dessa varor och tjänster, vilket även kan inbegripa priset,

d) den inte medför förväxling på marknaden mellan annonsören och en konkurrent eller mellan annonsörens och en konkurrents varumärken, firmamn eller andra tecken, varor eller tjänster,

68. De definitionerna synes täcka de faktiska omständigheter som den nationella domstolen konstaterat i förevarande mål. Hölterhoff har, i samband med sin näringsverksamhet och för att främja tillhandahållandet av sina egna varor, pekat ut varor som Freiesleben tillhandahåller.

e) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en konkurrents varumärken, firmanamn eller andra tecken, varor, tjänster, verksamhet eller förhållanden,

f) den i fråga om produkter med ursprungsbeteckning alltid avser produkter med samma beteckning, trätt i kraft vid den, i förevarande mål, relevanta tidpunkten.

g) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra teckens renommé eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning,

h) den inte framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn.”

70. Enligt artikel 7.2 får medlemsstaterna inte anta bestämmelser som ger ett mera omfattande skydd mot jämförande reklam såvitt avser själva jämförelsen.

72. Om artikel 3a.1 hade varit i kraft vid den tidpunkten, hade den nationella domstolen möjligen varit tvungen att utreda om Hölterhoffs framställning uppfyllde villkoren i den artikeln. Den nationella domstolen hade möjligen också i det här sammanhanget behövt utreda de faktiska omständigheterna ytterligare. De omständigheter som den har kommit fram till förefaller, såsom de redovisats för domstolen, inte utgöra överträdelser av artikel 3a i reklamdirektivet i större eller mindre utsträckning än de utgör överträdelser av förbehållet i artikel 6.1 i varumärkesdirektivet. Ett eventuellt samtidigt patentintrång eller ett oriktigt förnekande av Freieslebens ensamrätt till varumärkena kan lika väl anses vara att misskreditera eller uttrycka sig nedsättande om varumärkena, att dra otillbörlig fördel av deras renommé eller att framställa en vara som en imitation eller ersättning, som det kan anses falla utanför begreppet ”i enlighet med god affärssed”.

71. Ändringarna i reklamdirektivet offentliggjordes den 6 oktober 1997. De skulle införlivas med nationell lagstiftning senast den 23 april 2000 och hade således inte

73. Trots att de bestämmelserna inte hade trätt i kraft vid den relevanta tidpunkten, är antagandet av dem helt i konsekvens med och närmast bekräftar den tolkning av

artiklarna 5.1 och/eller 6.1 i varumärkesdirektivet som jag har föreslagit.

74. När gemenskapslagstiftaren ändrade reklamdirektivet till att omfatta även jämförande reklam, var han helt tydligt av den åsikten att sådan reklam inte kunde förhindras med stöd av varumärkesdirektivet.

75. Trettonde till femtonde övervägandena är de relevanta övervägandena i ingressen till direktiv 97/55.

”Genom artikel 5 i [varumärkesdirektivet] ges innehavaren av ett registrerat varumärke ensamrätt, däribland rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på identiska varor eller tjänster samt, i förekommande fall, även med avseende på andra varor.

... För att jämförande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara absolut nödvändigt att peka ut... en konkurrents varor eller tjänster genom att hänvisa... till ett varumärke eller ett firmanamn som tillhör konkurrenten.

... En sådan användning av en annans varumärke, firmanamn eller andra särskiljande märken utgör... inte något intrång i ensamrätten i fall då villkoren i detta direktiv är uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast är att särskilja dem och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt.”

76. Det kan dessutom anmärkas att rådet och kommissionen, i gemensamma uttalanden som förts in i protokollet för rådets möte av den 20 december 1993, där förordningen om gemenskapsvarumärken antogs, bedömde att hänvisningen till reklam i artikel 9.2 d (artikel 9.2 i varumärkesförordningen är huvudsakligen likalydande med artikel 5.3 i varumärkesdirektivet) inte omfattade användning av ett gemenskapsvarumärke i jämförande reklam. Enligt deras mening kan varumärkesinnehavaren således inte förbjuda att en konkurrent använder märket i jämförande reklam.

77. Eftersom varumärkesdirektivet inte ändrades genom direktiv 97/55, bör sådan jämförande reklam ha varit tillåten enligt det förstnämnda direktivet vid den relevanta tidpunkten i förevarande mål, för såvitt inte de två direktiven strider mot varandra. Jag finner inte något skäl till att det skulle vara så.

## Förslag till avgörande

78. Jag föreslår att domstolen dömer enligt följande till svar på den fråga som ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf:

- 1) En varumärkesinnehavare har enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, inte rätt att förhindra att tredje man muntligen hänvisar till varumärket när den sistnämnde bjuder ut sina varor till försäljning, såvida denne upplyser om att varumärkesinnehavaren inte har tillverkat varorna och det inte, vare sig vid det tillfället eller senare, i handeln kan uppfattas som att märket anger de saluförda varornas ursprung.
- 2) Även under andra förhållanden, när varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1 kan förhindra användning, kan han enligt artikel 6.1 emellertid inte utöva den rätten om märket används för att ange de ifrågavarande varornas egenskaper, förutom om sådan användning inte är i enlighet med god affärssed.