

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ANTONIO TIZZANO
föredraget den 9 december 2004¹

I — Inledning

II — Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

1. Målet gäller en begäran om förhandsavgörande från Suomen Korkein Oikeus (finska Högsta domstolen). Den hänskjutande domstolen vill att domstolen skall tolka artikel 6.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat direktiv 89/104 eller direktivet).² Sammanfattningsvis vill den nationella domstolen att domstolen skall fastställa under vilka omständigheter det skall anses lagenligt att använda annans varumärke i den mening som avses i direktivet.

2. Gemenskapen har reglerat varumärkesområdet, men utan att göra en fullständig harmonisering. Regleringen har, såvitt är av intresse här, skett genom antagandet av direktiv 89/104, vars syfte är att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning inom vissa delar av detta område.

3. Först och främst vill jag erinra om det tionde skälet i direktivet vari det bland annat fastställts att det skydd som följer av det registrerade varumärket har som funktion "framför allt ... att garantera att varumärket anger ursprunget".

1 — Originalspråk: italienska.

2 — EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

4. Av betydelse i målet är vidare artikel 5.1 i direktivet, vari följande föreskrivs:

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

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

...

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

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

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

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."

6. Vidare skall nämnas rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande reklam³ i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, enligt vilket det förstnämnda även omfattar jämförande reklam⁴ (nedan kallade direktiv 84/450 i ändrad lydelse respektive direktiv 97/55), vars syfte enligt artikel 1 är att "skydda konsumenterna, dem som bedri-

5. Grundläggande i målet är dessutom artikel 6.1 i direktivet, vari stadgas följande:

3 — EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211.

4 — EGT L 290, s. 18.

ver närings- eller affärsverksamhet eller utövar hantverk eller ett fritt yrke och allmänheten mot vilseledande reklam och de otillbörliga följderna av denna samt att ange under vilka förutsättningar jämförande reklam är tillåten”.

kurrents varumärken, firmanamn eller andra kännetecken, varor, tjänster, verksamhet eller förhållanden,

...

7. Enligt artikel 3a.1 i direktivet i ändrad lydelse gäller följande:

”Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsättning att

g) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra känneteckens 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.”

...

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

De nationella bestämmelserna

8. I Finland regleras varumärkesrätten i varumärkeslagen⁵.

e) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en kon-

5 — Varumärkeslag av den 10 januari 1964, nr 1964/7.

9. I 4 § första momentet varumärkeslagen definieras varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt följande:

”Rätt till varukännetecken enligt 1–3 §§ innebär att någon annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandlingar eller på något annat sätt, inbegripet muntlig användning.”

utgör ett undantag från varumärkesinnehavarens ensamrätt i så måtto att det inte anses utgöra ett intrång i dennes rätt om tredje man vid marknadsföringen av egna varor nämner annans varukännetecken på sådant sätt att det inte ger sken av att de tillhandahållna varorna härrör från kännetecknets innehavare eller av att denne medgivit kännetecknets användning.

III — Bakgrund och förfarandet

10. I 4 § andra momentet varumärkeslagen preciseras därefter följande:

”Som otillåten användning enligt 1 mom. anses bland annat, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan giva sken av att vad som tillhandahålles härrör från kännetecknets innehavare eller av att denne medgivit kännetecknets användning.”

12. Det amerikanska bolaget The Gillette Company är innehavare av varumärkena ”Gillette” och ”Sensor”, vilka båda registrerats i Finland för vissa bestämda varor, däribland rakhyvlar. Bolagets finska filial, Gillette Group Finland Oy (nedan kallas dessa båda bolag tillsammans Gillette), har ensamrätt på dessa varumärken i Finland och marknadsför där olika rakattiraljer, bland annat rakhyvlar vilka består av ett handtag och av ett utbytbart rakblad liksom rakblad som säljs separat.

11. Av begäran om förhandsavgörande framgår att den sistnämnda bestämmelsen

13. I Finland säljer också det finska bolaget LA-Laboratories Ltd Oy (nedan kallat LA) varor av samma slag, det vill säga rakhyvlar vilka består av ett handtag och av ett utbytbart rakblad samt rakblad som säljs

separat. LA marknadsför ett rakblad med varumärket "PARASON FLEXOR" vars förpackning är försedd med en röd etikett med texten "Alla PARASON FLEXOR- och GILLETTE SENSOR-HANDTAG passar till detta rakblad".

14. Av begäran om förhandsavgörande framgår att LA inte har givits tillåtelse genom licens eller genom annat avtal att använda Gillettes varumärken.

15. Gillette väckte därför talan mot LA vid Helsingin kärjäoikeus (Helsingfors tingsrätt) och gjorde därvid gällande att svarandebolagets agerande utgjorde intrång i Gillettes rätt till de registrerade varumärkena "Gillette" och "Sensor". Enligt Gillette gav motpartens agerande intryck av att detta bolags varor vore av samma eller liknande slag som Gillettes varor eller av att motparten genom licens eller på annan grund hade rätt att använda de ovannämnda varumärkena.

16. Helsingin kärjäoikeus biföll Gillettes talan och fastslog, genom avgörande av den 30 mars 2000 att LA gjort sig skyldigt till intrång i Gillettes ensamrätt enligt 4 § första momentet i varumärkeslagen genom att

använda de ovannämnda varumärkena på förpackningarna till det av LA marknadsförda rakbladet "PARASON FLEXOR".

17. Helsingin kärjäoikeus fann att undantaget i 4 § andra momentet i varumärkeslagen inte var tillämpligt i målet. Mot bakgrund av direktiv 89/104 och särskilt av artikel 6.1 c däri skall detta undantag tolkas strikt, och det kan inte avse huvudvaran utan endast reservdelar, tillbehör och andra varor av liknande slag. Enligt kärjäoikeus skall både handtaget och rakbladet anses utgöra rakhylens huvuddelar och de omfattas följaktligen inte av undantagets tillämpningsområde.

18. Den finska domstolen förbjöd således LA att fortsätta att göra intrång i eller att ånyo göra intrång i Gillettes rättigheter och förpliktade dessutom LA att avlägsna uttrycken "Gillette" och "Sensor" från förpackningarna, att förstöra de etiketter med dessa uttryck som använts i Finland samt att utge ersättning till Gillette för den skada som orsakats detta bolag.

19. LA överklagade avgörandet till Helsingin hovioikeus (hovrätten i Helsingfors), vilken genom avgörande av den 17 maj 2001 helt ändrade underrättens avgörande.

20. Hovrätten ansåg först och främst att rakbladen utgjorde reservdelar i den mening som avses i 4 § andra momentet i varumärkeslagen. Tack vare etiketttexten får i vart fall den konsument som redan äger ett GILLETTE SENSOR-handtag information om att handtaget kan användas inte enbart tillsammans med de rakblad som Gillette säljer, utan även i kombination med PARASON FLEXOR-rakblad. Hovrätten fann dessutom att LA:s rakbladsförpackningar var tydligt märkta med varumärkena "Parason" och "Flexor", vilket gjorde att det inte råde något tvivel om varans ursprung, medan varumärkena "Gillette" och "Sensor" angivits på förpackningarna med små bokstäver på förhållandevis små etiketter. Härav följer att det inte kan vara fråga om något försök att utnyttja handelsvärdet av annans varumärke eller att ge intryck av att det finns en handelsförbindelse mellan varumärkesinnehavarna. Hovrätten fastslog således att LA hänvisat till Gillettes varumärken på ett sätt som är tillåtet enligt 4 § andra momentet i varumärkeslagen.

21. Gillette överklagade därefter till Korkein oikeus, vilken i sin tur fann att oklarhet råder om tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104.

22. Genom beslut av den 23 maj 2003 beslutade Korkein oikeus följaktligen att

vilandeförklara målet och att hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:

"Vid tillämpning av artikel 6.1 c i direktiv 89/10:

- 1) Enligt vilka kriterier skall man avgöra
 - a) huruvida en vara utgör en reservdel eller ett tillbehör, och
 - b) vilka andra varor än sådana som skall anses utgöra reservdelar eller tillbehör, som också kan omfattas av den ovannämnda bestämmelsens tillämpningsområde?
- 2) Skall en lagenlig användning av annans varumärke bedömas olika beroende på om varan utgör en reservdel eller ett tillbehör eller om det är fråga om en vara som av andra skäl kan omfattas av den ovannämnda bestämmelsens tillämpningsområde?

3) Hur skall man tolka kravet att användningen skall vara 'nödvändig' för att ange det avsedda ändamålet med en vara? Kan nödvändighetskriteriet vara uppfyllt när det i sig är möjligt att ange denna användning utan att uttryckligen hänvisa till en annans varumärke, exempelvis genom att hänvisa till tekniska principer vad gäller varans funktion? Vilken betydelse har det härvid att användningsområdet kanske är svårare att förstå för konsumenterna om det inte uttryckligen hänvisas till annans varumärke?

är avsedda att användas tillsammans med?"

23. Inom ramen för det således inleda förfarandet har klaganden i målet vid den hänskjutande domstolen, Förenade kungarikets regering, den finska regeringen och kommissionen kommit in med skriftliga yttranden.

24. Vid muntlig förhandling den 21 oktober 2004 yttrade sig parterna i målet vid den nationella domstolen, den finska regeringen och kommissionen.

4) Vilka omständigheter skall beaktas vid bedömningen av huruvida god affärssed iakttas? Innebär det förhållandet att man anger annans varumärke vid marknadsföringen av sina egna varor ett tecken på att varorna, såväl vad gäller kvalitet som tekniska och andra egenskaper, är likvärdiga med de varor som varumärkesinnehavaren marknadsför?

IV — Rättslig bedömning

Inledning

25. Som bekant är varumärkets huvudsakliga syfte att garantera varans ursprung. Detta följer såväl av fast rättspraxis som av tionde skälet i direktiv 89/104.⁶

5) Har det någon betydelse för huruvida det är tillåtet att använda en annans varumärke att den näringsidkare som hänvisar till detta, förutom reservdelar och tillbehör, även marknadsför en egen vara som dessa reservdelar och tillbehör

6 — Se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva volym 4, s. 107), punkt 7, av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 51, av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 36, och av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 59.

26. För att denna funktion skall skyddas på ett tillfredsställande sätt måste varumärkesinnehavaren ha möjlighet att hindra att tredje man använder varumärket utan tillstånd på ett sätt som kan verka förvirrande för konsumenterna genom att de ges ett felaktigt intryck av att en viss vara har framställts av varumärkesinnehavaren. I artikel 5.1 i direktiv 89/104 ges därför varumärkesinnehavaren ensamrätt att använda varumärket.

27. Denna ensamrätt är emellertid inte absolut. I artikel 6 i direktivet föreskrivs nämligen att varumärket i ett flertal olika fall kan användas på varor som inte framställts av varumärkesinnehavaren.

28. Enligt nämnda bestämmelse är det tillåtet för tredje man att använda annans varumärke särskilt när det är nödvändigt för att ange en varas avsedda ändamål, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

29. Skälen för denna begränsning av ensamrätten till varumärket har preciserats av domstolen. Enligt fast rättspraxis syftar nämligen "artikel 6 i nämnda direktiv, genom en begränsning av rättsverkningarna av de

rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i direktiv 89/104, ... 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".⁷

30. Man kan således säga att syftet med den begränsning av ensamrätten i artikel 5 i direktivet som följer av artikel 6.1 c i detsamma är att säkerställa en jämvikt mellan å ena sidan varumärkesinnehavarens intresse av att varumärket fyller sin funktion att garantera den ifrågavarande varans ursprung och å andra sidan andra näringsidkares intresse av att ha fritt marknadstillträde utan att — vilket verkar bekräftas av domstolens omfattande hänvisningar till den fria rörligheten som även undersöks närmare nedan — utesluta att även andra intressen sätts på spel.

Den första och den andra tolkningsfrågan

31. Efter att ha klarlagt detta går vi vidare med den hänskjutande domstolens tolkningsfrågor.

⁷ — Dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (REG 2004, s. I-691), punkt 16 och där angiven rättspraxis.

32. Den hänskjutande domstolen har ställt de två första tolkningsfrågorna, som jag här behandlar tillsammans, för att få klarhet i enligt vilka kriterier man vid tillämpningen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 skall avgöra huruvida en vara utgör en reservdel eller ett tillbehör samt hur man avgör vilka andra varor än sådana som skall anses utgöra reservdelar eller tillbehör, som också kan omfattas av den ovannämnda bestämmelsens tillämpningsområde. Syftet med detta är att bestämma om prövningen av huruvida det är tillåtet att använda annans varumärke skiljer sig, i fråga om sådana varor, från den prövning som görs vad gäller reservdelar och tillbehör.

33. Som framgått ovan är en av de förutsättningar som skall vara uppfyllda för att en vara lagligt skall kunna förses med annans varumärke att syftet inte är att varumärket skall ange varans ursprung utan att det skall ge upplysning om varans användningsområde.

34. Utifrån denna synpunkt anser jag att möjligheten att använda annans varumärke för att ange användningsområdet, utan att lägga till något i fråga om ursprunget, i huvudsak är densamma för varje vara och tjänst.

35. Detta är naturligtvis oftare fallet med tillbehör och reservdelar som skall användas

tillsammans med en huvudvara som i de flesta fall inte kan definieras på annat sätt än med hjälp av sitt varumärke. För att citera ett av Förenade kungarikets regering använt exempel, räcker det med att tänka på ett avgasrör eller på en cykelhållare som är särskilt avsedd för bilmärket Volkswagen Polo. Detsamma gäller emellertid även för varor som kan användas tillsammans, utan att den ena varan utgör en reservdel eller ett tillbehör till den andra. Ett annat exempel, som också hämtats från Förenade kungarikets regering, är miniräknaren som tillverkats av företaget Alfa respektive operativsystemet som framtagits av företaget Beta och som båda är kompatibla med varandra. Eftersom respektive vara existerar självständigt i förhållande till den andra är det alltså inte fråga om vare sig tillbehör eller reservdelar. I detta fall är det ändå berättigat att respektive företag meddelar allmänheten att den egna varan omfattas av den andra varans användningsområde och vice versa.

36. Jag anser således att det undersökta villkoret inte kan utgöra grund för att i princip utesluta någon vara eller tjänst från tillämpningsområdet för artikel 6.1 c i direktivet. Om angivandet av annans varumärke är nödvändigt för att klargöra användningsområdet skall det här diskuterade villkoret vara uppfyllt, vare sig det gäller en huvudprodukt, ett tillbehör eller en reservdel.

37. Det finns ytterligare argument till stöd för denna tolkning. Om vi utgår från bestämmelsens lydelse, finner vi att lokutionen "särskilt" kommer före hänvisningen till tillbehör och reservdelar. Härav kan vi dra slutsatsen att begränsning av ensamrätten kan avse även varor som inte utgör tillbehör eller reservdelar. Detta gäller i synnerhet med tanke på att denna möjlighet tydligt uteslöts i förslaget till direktiv, vilket kommissionen påpekar, men sedan ändrades just i detta avseende.⁸

38. Vidare avser den aktuella bestämmelsen inte endast varor utan även tjänster, vilket Förenade kungarikets regering påpekat, och i fråga om de senare vore det svårt att tala om reservdelar eller tillbehör.

39. Enligt min uppfattning bekräftar det sagda att det inte är nödvändigt att först kvalificera en vara som huvuddel, tillbehör eller reservdel för att kunna tillämpa artikel 6.1 c i direktivet, eftersom det avgörande i *samtliga fall* är huruvida angivandet av

annans varumärke är nödvändigt för att ange det avsedda ändamålet med en vara (eller tjänst) och detta inte ger upphov till förväxlingsrisk i fråga om dess ursprung.

40. På grund härav förefaller det mig inte nödvändigt att domstolen uttalar sig, på det sätt som önskas genom den första tolkningsfrågan, angående vilka kriterier som är lämpliga för att identifiera huvudvaran och för att särskilja denna från tillbehör och reservdelar.

41. Jag föreslår följaktligen att den första och andra tolkningsfrågan besvaras på följande sätt. I fråga om tillämpningen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104 är det tillräckligt att slå fast huruvida det är nödvändigt att ange annans varumärke för att ange det avsedda ändamålet med en vara (eller tjänst) och huruvida detta ger upphov till förväxlingsrisk i fråga om dess ursprung. Bedömningen av om det är tillåtet att använda annans varumärke är härvid densamma, oavsett om det är fråga om en huvudvara, ett tillbehör eller en reservdel.

Den tredje tolkningsfrågan

⁸ — I artikel 5 i förslaget till första rådsdirektiv om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar, föredraget av kommissionen den 25 november 1980, återfanns formuleringen att "rätten till varumärket innebär inte att tredje man kan förbjudas att använda detsamma i sin näringsverksamhet: [...] c) med syfte att därigenom ange användningsområdet för tillbehör och reservdelar" (EGT C 351, 1980, s. 1).

42. Den hänskjutande domstolen har ställt den tredje tolkningsfrågan för att få klarhet i

vad som skall beaktas vid bedömningen av om det är "nödvändigt" att använda annans varumärke, i den mening som avses i artikel 6.1 c i direktivet, för att ange det avsedda ändamålet med en vara.

nämnda villkoret skulle leda till att bestämmelsens ändamålsenliga verkan äventyras.

43. I de skriftliga yttranden som getts in till domstolen har det framförts två väsentligt olika tolkningar av det ovannämnda villkoret att användandet av annans varumärke skall vara nödvändigt.

44. Förenade kungarikets regering har föreslagit att det ifrågavarande villkoret skall anses uppfyllt när omnämnandet av annans varumärke utgör ett "effektivt och precist sätt"⁹ att förmedla information angående varans användningsområde till dess tänkbara förvärvare.

45. Förenade kungarikets regering erinrar i detta avseende om att den aktuella bestämmelsens syfte är att främja fri konkurrens och att en alltför strikt tolkning av det ovan-

46. För det fall nödvändighetsvillkoret anses uppfyllt endast i de fall vari det inte är möjligt att förmedla den information som förvärvaren av varan behöver för att förstå dess användningsområde på något annat sätt än genom att ange annans varumärke, föreligger det enligt Förenade kungarikets uppfattning nämligen en risk att den aktuella bestämmelsen i praktiken aldrig kan vara tillämplig. I nästan samtliga fall skulle man nämligen kunna tänka sig något annat sätt att ange varans användningsområde än att ange annans varumärke, till exempel genom en bild eller en teknisk varubeskrivning tillsammans med vilken varan används.

47. Den finska regeringen och kommissionen, vilka är av samma uppfattning som Förenade kungarikets regering, anser att det är viktigt att också beakta vilka som är tänkbara förvärvare av den vara som försetts med annans varumärke. Definitionen av vad som är "nödvändigt" att upplysa om är nämligen olika beroende på om varan riktar sig till slutkonsumenter eller till näringsidkare. Endast i det senare fallet kan upplysningar om varans användningsområde på ett tillfredsställande sätt lämnas genom teknisk information, utan att det också är "nödvändigt" att nämna tredje mans varumärke. För den genomsnittlige konsumenten är det

9 — "An efficient and accurate means" i den engelska originaltexten i Förenade kungarikets yttrande.

emellertid svårare att förstå varans användningsområde om inte varumärket anges, såvida det inte finns allmänt bekanta tekniska standarder med vilkas hjälp också dessa konsumenter på ett tillfredsställande sätt kan förstå den aktuella varans användningsområde. Under förhandlingen har framkommit att detta kan vara fallet i fråga om bildäck, för vilka det finns enkla instruktionsmanualer vari förklaras för den tänkbara förvärvaren vilka modeller som passar till vederbörandes bil.

48. Gillette, vars uppfattning är den rakt motsatta, gör gällande en strikt och helt och hållet ekonomisk tolkning av det aktuella villkoret. Enligt Gillettes uppfattning kan nämligen användandet av annans varumärke anses "nödvändigt" endast om det utgör den enda möjligheten för den som använder varumärket att marknadsföra den egna varan under ekonomiskt godtagbara former.

49. Med tillämpning av denna tolkning på det aktuella målet menar Gillette att användningsområdet för LA:s rakblad inte enbart består av Gillettes handtag, utan även av LA:s egna handtag, samt, vilket framkommit under förhandlingen, också av handtag av andra märken. Följden härav är enligt Gillettes uppfattning att LA:s rakblad skulle kunna ha marknadstillgång och kunna mark-

nadsföras under godtagbara former även om det inte framgick av förpackningarna att rakbladen även kan användas i kombination med Gillettes handtag.

50. Det vore annorlunda om inget användningsområde för LA:s rakblad kunde anges utan omnämnande av de aktuella varumärkena, eftersom det i sådant fall inte skulle finnas någon efterfrågan på de ifrågasvarande rakbladen och varje möjlighet att verka under ekonomiskt godtagbara former därigenom också skulle vara utesluten. Gillette betonar emellertid att så inte är fallet i det aktuella målet eftersom LA också tillverkar handtag. På grund härav skulle ett förbud att nämna Gillettes varumärken på förpackningarna inte innebära att detta bolags rakblad fullständigt uteslängs från marknaden.

51. Enligt min mening är det tydligt att Gillettes uppfattning framstår som mer i enlighet med ordalydelsen av artikel 6.1 c i direktivet. I bestämmelsen talas inte om "effektivitet" utan om att det skall vara "nödvändigt" att använda tredje mans varumärke och det är självklart att dessa båda termer inte är synonyma.

52. Det faktum att det föreligger en skillnad mellan den nämnda bestämmelsens slutliga

lydelse och den lydelse som kommissionen föreslog talar även för denna uppfattning.¹⁰ I den lydelse som kommissionen föreslog föreskrevs nämligen att det var tillåtet för tredje man att använda annans varumärke "med syfte att därigenom ange användningsområdet för tillbehör och reservdelar".¹¹ I den slutliga versionen stadgas det som framgått däremot, i mer stringenta ordalag, att sådan användning är tillåten "om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål...".

53. Sedan detta sagts måste vi fråga oss om det är riktigt att undersökningen endast skall utgöras av en språklig analys av en enskilda del av den ifrågavarande bestämmelsen, eller om vi inte på ett mer heltäckande sätt bör undersöka bestämmelsens innebörd, räckvidd och syften.

54. Mer precist måste vi också fråga oss om varumärkesskyddet, som tveklöst är direktivets främsta syfte, skall bedömas enbart med hänsyn till varumärkesinnehavaren och om skyddet, på det sätt Gillette gör gällande, därför endast kan bli föremål för sådana undantag som ekonomiskt sett är helt oundgängliga för att ge andra näringsidkare möjlighet till effektiv marknadsnärvaro, eller

om det undantag som trots allt återfinns i artikel 6.1 c i direktivet innebär att även andra hänsyn kan tas.

55. För min del verkar det finnas utrymme i den nämnda bestämmelsen för att även ta hänsyn till värden och intressen som inte uttryckligen omnämns i bestämmelsen, men som det i ett större sammanhang skulle vara svårt att bortse från. Detta följer också av att domstolen hänvisar till sådana hänsyn i den rättspraxis som citerats ovan (punkt 29) och genom vilken det fastställs att artikel 6.1 i direktivet: "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".

56. Såsom domstolen betonar är det alltså här fråga om att förena två skilda sakintressen, vilka emellertid båda har som syfte att upprätthålla ett system med sund konkurrens och därigenom slutligen konsumenternas rätt att välja mellan flera likvärdiga varor. Direktivets syfte måste därför med andra ord, förutom skyddet för varumärkesinnehavarens ekonomiska intressen, också vara att säkerställa konsumenternas valmöjlighet. Detta innebär inte endast att varans

10 — Artikel 5 c, angiven ovan i fotnot 8.

11 — Min kursivering.

ursprung garanteras, utan även att konsumenterna till fullo kommer i åtnjutande av de fördelar som följer av konkurrensen mellan varor som kan tillgodose samma behov.

57. Om nu de intressen som står på spel förenas tack vare undantaget i artikel 6.1 i direktivet, och eftersom bestämmelsens syfte enligt domstolen är att förena samtliga dessa intressen, följer härav att en sådan mer fullständig analys av den ifrågavarande bestämmelsen, till vilken jag hänvisat ovan, inte kan begränsas till textuella argument härledda från en del av bestämmelsen i syfte att framhäva ett av dessa intressen och utesluta betydelsen av de övriga.

58. En viktig vägledning vad gäller kravet att beakta och om möjligt förena de olika skyddsintressen som är i fråga följer återigen av gemenskapens rättspraxis och särskilt från domen i det välbekanta BMW-målet.¹² I detta mål förenade domstolen just skyddet för varumärkesinnehavaren med konsumentskyddsintresset också med hänsyn till en mer omfattande konkurrens och till att konsumenterna skall tillförsäkras heltäckande information.

59. I det nämnda målet utförde innehavaren av en bilverkstad, som inte var knuten till BMW:s nätverk av auktoriserade återförsäljare, reparationer av BMW-bilar och angav i sina reklamannonser att han var "specialist på BMW". BMW gjorde gällande att verkstadsinnehavaren inte kunde åberopa undantaget i artikel 6.1 c i direktivet för att försvara detta agerande, vilket därför utgjorde ett intrång i BMW:s ensamrätt. BMW menade nämligen att — eftersom näringsidkaren, såvitt gällde verksamhetens ekonomiska livskraft, effektivt kunde erbjuda reparations-tjänster utan att nämna något särskilt bilmärke (och således heller inget varumärke) — omnämnandet av varumärket BMW inte uppfyllde nödvändighetsvillkoret i den aktuella bestämmelsen.

60. Denna tolkning av det ifrågavarande villkoret, som inte tycks skilja sig från Gillettes tolkning i detta mål, verkar inte ha vunnit domstolens gillande. I stället för att hänvisa till den ekonomiska livskraften i verkstadsinnehavarens näringsverksamhet, för det fall vederbörande inte hänvisat till varumärket BMW, har domstolen nämligen uteslutande beaktat huruvida det var nödvändigt att ge verkstadsinnehavarens tänkbara kunder en så fullständig information som möjligt.

61. Domstolen anförde först och främst att "varumärket [BMW] i detta fall [användes]

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

för att ange vilka produkter som [var] föremål för en tillhandahållen tjänst. Domstolen fastsl[og] vidare att det [var] nödvändigt att använda varumärket i fråga för att ange ändamålet med tjänsten." Den tillade sedan att "om en oberoende näringsidkare utför underhåll och reparationer av BMW-bilar kan han inte meddela sina kunder detta utan att använda varumärket BMW".¹³

62. Härigenom godtog domstolen den uppfattning som framgår av generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i samma mål¹⁴, vari denne underströk att problemet i det målet i huvudsak var om en näringsidkare under ovannämnda omständigheter hade "rätt att beskriva de erbjudna tjänsternas karaktär"¹⁵. Generaladvokaten ansåg till och med att: "[a]tt låta varumärkesinnehavaren motsätta sig sådan användning av märket vore ... ett oskäligt ingrepp i näringsidkarens frihet".¹⁶

63. För min del verkar den tolkning av det undersökta villkoret som följer av nämnda

rättspraxis vara mindre strikt än vad som hävdas av Gillette. Villkoret förefaller i själva verket uppfyllt redan om användandet av annans varumärke är det enda effektiva sätt på vilket den tänkbare köparen kan få ett större antal varor att välja mellan.

64. Om LA:s rakbladsförpackningar inte försetts med Gillettes varumärke, skulle en sådan tolkning i förevarande mål innebära att konsumenterna inte hade möjlighet att få information om den kompatibilitet som objektivt sätt råder mellan dessa varor och Gillettes handtag. Detta skulle i sin tur innebära att konsumenterna miste en upplysning som kan vara användbar i samband med deras affärsmässiga val. Om användandet av Gillettes varumärke vore det enda sätt på vilket konsumenterna kunde bibringas denna information, måste ett sådant användande följaktligen anses "nödvändigt" i den mening som avses i direktivet.

65. Det skulle naturligtvis ankomma på den nationella domstolen att avgöra denna fråga och således att bedöma om det finns andra effektiva sätt för de tänkbara köparna att få information om möjligheten att använda dessa rakblad tillsammans med Gillettes handtag än genom att Gillettes varumärke anges på LA:s rakbladsförpackningar. Det skulle exempelvis inte vara nödvändigt att nämna Gillettes varumärken om det fanns för konsumenterna välkända tekniska stan-

13 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkterna 59 och 60.

14 — Generaladvokaten Jacobs, som ansåg att påståendet att reparatören skulle kunna erbjuda underhålls- och reparationstjänster för bilar utan att behöva nämna något särskilt bilmärke var "orealistiskt", gjorde i sitt förslag till avgörande, vilket föredrogs den 2 april 1998, gällande att "om [han] faktiskt specialiserar sig på underhåll och reparationer av BMW-bilar, [det är] svårt att se hur han på ett effektivt sätt skulle kunna meddela sina kunder detta utan att använda märket BMW" (punkt 54).

15 — Se förslag till avgörande i målet BMW (ovan fotnot 12), punkt 54.

16 — Ibidem, punkt 55.

darder som låter konsumenterna förstå att handtagen och rakbladen kan användas tillsammans (såsom i det ovannämnda fallet med bildäcken).

den direkta länken mellan bestämmelsens olika delar som, just av denna anledning, tenderar att påverka tolkningen av respektive del.

66. Efter att ha klarlagt detta, måste jag medge att den nyssnämnda lösningen, som jag trots allt föredrar, förutom att den inte innebär att samtliga de allmänna invändningar (alltför försämrat skydd för varumärkesinnehavaren) som framförts av Gillette undanröjs, i vart fall lämnar stora osäkerhetsmarginaler i fråga om tillämpningen. Enligt min mening blir det emellertid svårt att komma undan detta om man fortsätter att lösgöra nödvändighetsprövningen från de andra krav som föreskrivs i artikel 6.1 och därmed, som jag redan angett, inskränker denna prövning till en språklig diskussion om den aktuella delen av bestämmelsen.

67. Det är däremot annorlunda om man tar hänsyn till att detta prov inte avser hela den undersökta bestämmelsen, utan gäller och är tätt knuten till ett precist villkor avseende det nödvändiga i att varumärket anges (det vill säga iakttagandet av god affärssed). Det förhållande att tolkningen av detta kriterium är föremål för en separat tolkningsfråga innebär med andra ord inte att diskussionen skall drivas så långt att man förlorar ur sikte

68. Nödvändighetsprövningen är oundvikligen förenad med en viss osäkerhetsmarginal, vilken, som jag redan framhållit, kan överbryggas genom att man undersöker de sätt på vilket varumärket får och kan användas enligt artikel 6.1 i direktivet. Härigenom stillas även den berättigade oron för att en mindre strikt tolkning av nödvändighetsvillkoret skulle innebära att varumärkesskyddet äventyras.

69. Ju mer stringent undersökningen av nämnda kriterier är, desto enklare är det att acceptera en sådan tolkning. Samtidigt är det just genom en sådan mer konkret undersökning som man bättre kan bedöma den faktiska "nödvändigheten" av att använda varumärket och samtidigt undanröja den abstrakta tveksamhet som alltid kan finnas härvidlag.

70. Vid närmare påseende har domstolen för övrigt, vad den här undersökta frågan beträffar, inte tillämpat separata på varandra

följande prov och därför alltså inte heller först "uppmätt" graden av "nödvändighet" att använda annans varumärke för att sedan avgöra om sådant användande överensstämmer med "god affärssed". I stället har domstolen gjort en helhetsbedömning, som, enligt min bedömning, mindre tar sikte på definitionen av begreppet "nödvändighet" och mer på iakttagandet av god affärssed, i den mån denna är avgörande för att undvika förväxling i fråga om varans ursprung och således också i fråga om skyddet för varumärkesinnehavaren.¹⁷

71. Det är således enbart med hänsyn till ovanstående preciseringar som jag föreslår att domstolen besvarar den tredje tolkningsfrågan så att det är nödvändigt att använda annans varumärke för att ange en varas avsedda ändamål när detta användande är det enda sättet att ge konsumenterna fullständig information om varans möjliga användningsområden.

Den fjärde tolkningsfrågan

72. Vi skall nu undersöka den fjärde tolkningsfrågan som den hänskjutande dom-

stolen har ställt för att domstolen skall uttala sig om tolkningen av begreppet "god affärssed", som tredje man enligt artikel 6.1 i direktiv 89/104 skall iakttä för att få använda annans varumärke.

73. I detta avseende vill jag erinra om att enligt fast rättspraxis gäller följande: "[v]illkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed innebär ... en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen". Med tanke på att denna plikt inte ges någon exakt definition i direktiv 89/104, måste vi emellertid också bestämma vilken omfattning plikten har.¹⁸

74. Det verkar som om omfattningen av denna plikt kan bestämmas med hjälp av relevant rättspraxis från domstolen. Domstolen har nämligen klarlagt att tredje man inte har rätt att använda annans varumärke "på ett sådant sätt att det kan förefalla som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren, och särskilt att ... det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen".¹⁹ Domstolen har dessutom påpekat att det inte är tillåtet att det företag som

18 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkt 61, och domen i målet Gerolsteiner Brunnen (ovan fotnot 7), punkt 24.

19 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkt 64.

17 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkt 61, och därtill hörande förslag till avgörande, punkterna 55 och 56.

nämner annans varumärke "drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé". Sådana fördelar är förbjudna i synnerhet när de följer av att de tänkbara köparna getts intryck av att det finns ett samband mellan varumärkesinnehavaren och det företag som tillverkat varan.²⁰

75. Såsom den hänskjutande domstolen, Förenade kungarikets regering och kommissionen har påpekat kan man utöver denna rättspraxis också hämta användbar tolkningshjälp i gemenskapsbestämmelserna angående vilseledande reklam, i synnerhet i direktiv 84/450 om vilseledande reklam i dess ändrade lydelse enligt direktiv 97/55, enligt vilket det förstnämnda även omfattar jämförande reklam.

76. Av skälen tretton till femton i det senare direktivet följer nämligen att varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt artikel 5 i direktiv 89/104 inte åsidosätts om tredje man vid användandet av varumärket uppfyller de villkor som stadgas i direktiv 97/55.

20 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkterna 52 och 53. Det skall dock nämnas att det resonemang som fördes där gällde artikel 7.2 i direktiv 89/104. I punkterna 62 och 63 har domstolen dock slagit fast att samma överväganden gäller även i fråga om artikel 6.1.

77. Härav följer att om den information som överförs genom att varumärket används är tillåten i den mening som avses i bestämmelserna angående vilseledande reklam, skall det också anses att "god affärssed" enligt artikel 6.1 i direktiv 89/104 har iakttagits.

78. De krav som ställs i artikel 3 a i direktiv 84/450 i ändrad lydelse (och som införts genom artikel 1.4 i direktiv 97/55) för att jämförande reklam skall vara tillåten (och som i huvudsak är relevanta i förevarande mål) skiljer sig i stort sett inte från de krav som framgår av domstolens ovannämnda rättspraxis. Detta innebär alltså att den jämförande reklamen inte får medföra förväxling på marknaden mellan annonsörens och en konkurrents varumärken (d) och heller inte dra otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes renommé (g).

79. Det framgår således av ovannämnda rättspraxis och av bestämmelserna i direktiv 84/450 i ändrad lydelse att användande av annans varumärke naturligtvis är otillåtet om det sker på sådant sätt att de tänkbara förvärvarna därigenom riskerar att förväxla varans ursprung. I synnerhet är det förbjudet att förleda de tänkbara förvärvarna till att tro att varan är hänförlig till varumärkesinnehavaren och att den därför skulle ha samma kvalitet som de varor som faktiskt tillverkats av denne.

80. Den finska regeringen och Förenade kungarikets regering har emellertid invänt att, när ett företag förser den egna varan med annans varumärke, avsikten härmed inte nödvändigtvis behöver vara att ge sken av att de egna varorna är av samma kvalitet som varumärkesinnehavarens. Domstolen accepterade i BMW-målet i huvudsak att det är tillåtet för en näringsidkare att använda annans varumärke för att detta "ger hans egen verksamhet en aura av kvalitet".²¹

81. Såsom påpekats ovan (punkt 59) gällde emellertid det nämnda målet, såvitt är av betydelse för det förevarande, reparationer av BMW-bilar. Näringsidkarens verksamhet tog således sikte på varor som lagenligt bar varumärket BMW. Den "aura av kvalitet" som näringsidkaren härleder från föremålet för verksamheten ansågs inte otillåten eftersom den återspeglade det faktum att vederbörande var i stånd att arbeta med varor vars kvalitet garanterades genom att de bar varumärket BMW.

82. I det förevarande målet utgör däremot LA:s tillverkning av rakblad en verksamhet som redan är avslutad vid överföringen av informationen om att rakbladen kan användas tillsammans med Gillettes handtag. Det förhållandet att de båda varorna kan användas tillsammans bör följaktligen inte inverka på konsumenternas bedömning av kvaliteten

på LA:s rakblad. För det fall förekomsten av Gillettes varumärke förleder konsumenterna till att tro att kvaliteten hos de båda rakbladen är densamma, innebär detta däremot att god affärssed inte iakttagits.

83. Den nationella domstolen har således att bedöma om användandet av Gillettes varumärken på LA:s rakbladsförpackningar enbart är ägnad att ge de tänkbara köparna information angående möjligheten att fästa LA:s rakblad på Gillettes handtag, eftersom fästena är kompatibla, eller om man härigenom dessutom låter förstå att LA:s rakblad har samma rakegenskaper, och således samma kvalitet, som Gillettes rakblad.

84. Den nationella domstolens undersökning skall således bestå av "en helhetsbedömning ... med hänsyn till samtliga relevanta [omständigheter]".²² Det är detta som domstolen krävt vad gäller sätten att bedöma förväxlingsrisken, i syfte att begränsa räckvidden av den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavaren enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104. Det är emellertid oundvikligt att definitionen av villkoret rörande god

21 — Se domen i målet BMW (ovan fotnot 12), punkt 53.

22 — Dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40.

affärssed inverkar på omfattningen av denna ensamrätt och begränsar denna i mer eller mindre utsträckning. På grund härav anser jag att den nationella domstolen även vid sin bedömning av detta villkor skall tillämpa det nyssnämnda kriteriet.²³

Den femte tolkningsfrågan

86. Den hänskjutande domstolen har ställt den femte tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida det, för bedömningen av om användandet av varumärket är tillåtet, har någon betydelse att näringsidkaren som anger annans varumärke på sin egen vara även marknadsför en annan vara som den förstnämnda varan skall användas tillsammans med.

85. På grundval av vad som anförts i det föregående föreslår jag följaktligen att domstolen besvarar den fjärde tolkningsfrågan så att en näringsidkare iakttar "god affärssed" om vederbörande vid användande av annans varumärke inte ger intryck av att det föreligger en handelsförbindelse mellan honom själv och varumärkesinnehavaren och inte heller drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det förhållandet att en näringsidkare också säljer dessa varor och anger annans varumärke på dem, innebär inte nödvändigtvis att vederbörande ger sken av att de egna varorna och varumärkesinnehavarens är av samma kvalitet. Näringsidkarens agerande skall således göras till föremål för en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter.

87. Denna fråga måste för att kunna besvaras delas upp i två delar, varav den ena avser nödvändighetsvillkoret och den andra iakttagandet av "god affärssed", vilka båda undersökts i samband med analysen av den tredje respektive den fjärde tolkningsfrågan.

88. Vad gäller tolkningsfrågans första del, måste jag säga att om man accepterar Gillettes ekonomiska syn på nödvändighetsvillkoret, skulle det, eftersom LA utöver rakbladen även säljer handtag med vilka rakbladen kan användas, kunna ifrågasättas huruvida villkoret är uppfyllt. Även utan att Gillettes varumärken omnämns skulle det nämligen finnas en efterfrågan på LA:s rakblad, från dem som innehar LA:s handtag.

23 — För övrigt har domstolen tillämpat samma synsätt i fråga om undersökningen av huruvida de krav som uppställs i direktiv 84/450 i ändrad lydelse iakttagits. Domstolen har lagt fast att härvid "är det av vikt att hänsyn tas till den allmänna framställningen i den omtvistade reklamen", se dom av den 25 oktober 2001 i mål C-112/99, Toshiba Europe (REG 2001, s. I-7945), punkt 60.

89. Eftersom jag av ovan angivna skäl kommit till slutsatsen att nödvändighetsvillkoret är uppfyllt om användandet av annans varumärke med avseende på en vara utgör det enda sätt på vilket konsumenterna kan ges fullständig information om den aktuella varans möjliga användningsområden, kan bedömningen av huruvida användandet av varumärket är tillåtet inte påverkas av det förhållandet att tredje man även säljer en vara som utgör ett av dessa användningsområden.

90. Vad vidare gäller den del av frågan som avser god affärssed, vill jag endast, liksom Förenade kungariket, Finland och kommissionen, påpeka att det som framgår av den

aktuella tolkningsfrågan endast är en av de omständigheter, även om den är viktig, som den nationella domstolen skall ta hänsyn till vid bedömningen av om god affärssed iakttas när tredje man använder varumärket.

91. Jag föreslår följaktligen att femte tolkningsfrågan besvaras så att det förhållandet, att en näringsidkare som använder annans varumärke på sin egen vara också marknadsför en annan vara som den förstnämnda varan är avsedd att användas tillsammans med, utgör en viktig omständighet för bedömningen av om användandet av varumärket är tillåtet, men innebär inte att kriterierna för bedömningen ändras.

V — Förslag till avgörande

92. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att domstolen besvarar Korkein oikeus tolkningsfrågor enligt följande:

"1) I fråga om tillämpningen av artikel 6.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkes-

lagar räcker det att fastställa huruvida det är nödvändigt att ange annans varumärke för att ange det avsedda ändamålet med en vara (eller tjänst) och huruvida detta ger upphov till förväxlingsrisk i fråga om dess ursprung. Bedömningen av om det är tillåtet att använda annans varumärke är härvid densamma, oavsett om det är fråga om en huvudvara, ett tillbehör eller en reservdel.

- 2) Det är nödvändigt att använda annans varumärke för att ange en varas avsedda ändamål när detta användande är det enda sättet att ge konsumenterna fullständig information om varans möjliga användningsområden.

- 3) En näringsidkare iakttar "god affärssed" om vederbörande vid användande av annans varumärke inte ger intryck av att det föreligger en handelsförbindelse mellan honom själv och varumärkesinnehavaren och inte heller drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det förhållandet att en näringsidkare också säljer dessa varor och anger annans varumärke på dem innebär inte nödvändigtvis att vederbörande ger sken av att de egna varorna och varumärkesinnehavarens är av samma kvalitet. Näringsidkarens agerande skall således göras till föremål för en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter.

- 4) Det förhållandet, att en näringsidkare som använder annans varumärke på sin egen vara också marknadsför en annan vara som den förstnämnda varan är avsedd att användas tillsammans med, utgör en viktig omständighet för bedömningen av om användandet av varumärket är tillåtet, men innebär inte att kriterierna för bedömningen ändras."