FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT CHRISTINE STIX-HACKL
föredraget den 10 juli 2003 [1]

I — Inledning

1. Enligt artikel 5.1 i direktiv 89/104/EEG [2] (nedan kallat varumärkesdirektivet) ger ett varumärke innehavaren en ensamrätt. Enligt denna kan innehavaren bland annat förbjuda tredje man att använda ett tecken som innebär förväxlingsrisk. Denna ensamrätt sträcker sig dock inte så långt att den hindrar en beskrivning av exempelvis den ifrågavarande produktens geografiska ursprung. [3]

2. Det är oklart om och under vilka förutsättningar det är möjligt att använda en uppgift om geografiskt ursprung om detta går utöver beskrivningen av produktegenskaperna i syfte att särskilja produkten gentemot andra företags produkter, och beteckningen därmed används såsom varumärke. [4]

3. Den hänskjutande domstolen vill i detta sammanhang veta om användningen av en uppgift om geografiskt ursprung som varumärke ingår i tillämpningsområdet för artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet och, om denna fråga besvaras jakande, hur denna användning bör ske inom ramen för denna bestämmelse.

II — Bakgrund och beslutet om hänskjutande

4. Klaganden i målet vid den nationella domstolen, Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (nedan kallad klaganden), framställer mineralvatten och läskedrycker gjorda på källvatten samt marknadsför dessa i Tyskland.

1 — Originalspråk: tyska.

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

3 — Artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet.

4 — EG-domstolen har definierat användningen av ett tecken som varumärke i sin dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 38, såsom användning "för att visa att produkterna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag".

5. Bolaget är innehavare av ordmärket GERRI, som med prioritetsverkan från den 21 december 1985 är registrerat för bland annat mineralvatten, bordsvatten, alkoholfria drycker och lemonader. Bolaget innehar även olika ord-/figurmärken som innehåller orddelen GERRI och som är registrerade för mineralvatten, alkoholfria drycker, fruktjuicer och lemonader.

6. Motparten i målet vid den nationella domstolen, Putsch GmbH (nedan kallad motparten), har sedan mitten av 1990-talet salufört läskedrycker i Tyskland. Dryckerna är försedda med etiketter som innehåller orden KERRY Spring. Vattnet som används för framställningen av dessa läskedrycker kommer från källan i orten Ballyferriter, som ligger i det irländska grevskapet Kerry.

7. Klagandebolaget väckte talan mot motparten vid tysk domstol på grund av varumärkesintrång. Dess talan omfattade förbudsyrkande, yrkande om editionsföreläggande samt yrkande om fastställelse av skadeståndsskyldighet. Bolaget anförde i huvudsak att det saluför läskedrycker med olika smaker under varumärket GERRI. Med hänsyn till den marknadsandel som tillkommer smaksatt mineralvatten med denna beteckning måste det antas att varumärket GERRI har hög särskiljningsförmåga.

8. Svaranden i första instans bestred käromålet och anförde att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan beteckningarna, eftersom den inte använder KERRY isolerat utan endast i en presentation i ord och bild och eftersom ordet inte har någon särprägel i det ifrågasatta kännetecknet. Bolaget i fråga använder beteckningen KERRY Spring endast för att ange varifrån mineralvattnet kommer.

9. Käromålet bifölls i huvudsak i första instans. Avgörandet överklagades, och överklagandet bifölls. Därefter överklagade den ursprungliga käranden målet till Bundesgerichtshof.

10. Som skäl för sin begäran om förhandsavgörande förklarar den hänskjutande domstolen att den finner att det föreligger en varumärkesrättslig förväxlingsrisk, eftersom det föreligger en ljudmässig likhet mellan kännetecknen och samtidigt hög grad av likhet mellan varorna.

11. Tvistens utgång är därmed beroende av huruvida artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet är tillämplig. Att denna bestämmelse kan vara tillämplig kan inte generellt uteslutas enbart av det skälet att motpartsbolaget använder en uppgift om geografiskt ursprung även som varumärke.

12. Detta framgår redan av ordalydelsen i artikel 6.1. b i varumärkesdirektivet, vilken omfattar varje användning i näringsverksamhet. I systematiskt hänseende företräder Bundesgerichtshof den uppfattningen att bestämmelsen i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet skall uppfattas som en skyddsgräns i förhållande till förbudsbefogenheterna i artikel 5 i varumärkesdirektivet.

13. På grund av domen i målet Windsurfing Chiemsee [5] håller Bundesgerichtshof det emellertid för ovisst huruvida artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet skall tillämpas på en användning som varumärke av en upplysning om det geografiska ursprunget.

14. Inom ramen för den nödvändiga avvägningen mellan förbudsbefogenheterna i artikel 5 i varumärkesdirektivet och artikel 6.1 b i varumärkesdirektivets funktion att förhindra en monopolisering av uppgifter för vilka ett frihållningsbehov föreligger är det härvidlag av särskild betydelse att EG-domstolen har gjort en vid tolkning av begreppet användning av ett varumärke enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet. [6]

5 — Dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 28.

6 — Den hänskjutande domstolen hänvisar här till EG-domstolens BMW-dom (ovan fotnot 4), punkt 42.

15. Slutligen bör det, enligt Bundesgerichtshofs mening, vid bedömningen enligt 6.1 sista meningen i varumärkesdirektivet av huruvida användningen av ett tecken är i överensstämmelse med god affärssed beaktas att tecknet används som varumärke.

16. Eftersom utgången i målet är beroende av tolkningen av artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet, beslöt Bundesgerichtshof den 7 februari 2002 att vilandeförklara målet och hänsköt följande frågor till EG-domstolen för förhandsavgörande:

1. Är artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet tillämplig även när tredje man använder de uppgifter som anges i denna bestämmelse som ett varumärke?

2. Om denna fråga besvaras jakande: Är användningen av dessa uppgifter som ett varumärke en omständighet som skall beaktas vid prövningen av huruvida kriteriet "i enlighet med god affärssed" enligt artikel 6.1 sista meningen i varumärkesdirektivet är uppfyllt?

III — **Tillämpliga bestämmelser**

A — *Gemenskapsrätten*

17. I artikel 5 i varumärkesdirektivet föreskrivs i sammandrag följande:Rättigheter som är knutna till ett varumärke

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

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

...

(3) Bl.a. kan följande förbjudas enligt [punkt 1]:

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.

18. I artikel 6.1 i varumärkesdirektivet föreskrivs följande:Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

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

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

B — *Den nationella lagstiftningen*

19. Artikel 6 i varumärkesdirektivet genomfördes i tysk rätt genom 23 § Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 [7] (nedan kallad MarkenG).

7 — BGBl. I 1994, s. 3082 (1995, s. 156).

20. I 23 § MarkenG föreskrivs bland annat följande:

"Användning av namn och beskrivande uppgifter; reservdelshandel

Innehavaren av ett varumärke eller ett näringsmässigt kännetecken har inte rätt att förbjuda en tredje man att i näringsverksamhet använda

...

2. ett kännetecken som är identiskt med eller likt varumärket eller det näringsmässiga kännetecknet som uppgift om varors eller tjänsters egenskaper, såsom exempelvis beträffande deras art, kvalitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, eller tidpunkten för framställandet,

...

förutsatt att användningen inte strider mot god affärssed."

IV — Bedömning

A — *Första tolkningsfrågan*

1) Vad som i huvudsak har anförts av dem som inkommit med yttrande

21. I överensstämmelse med det överklagade beslutet har både *motparten* och *kommissionen* i sina skriftliga inlagor i huvudsak företrätt den uppfattningen att användningen av det ifrågasatta tecknet KERRY Spring som varumärke inte utgör någon grund för att generellt utesluta tillämpning av artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet. I början av sin rättsliga argumentation betonar motparten och kommissionen såtillvida det stora behovet av möjlighet till fri användning av uppgifter om källors och mineralvattens ursprung.

22. Enligt *motparten* kan inte redan ändamålet bakom artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet utgöra något tvingande hinder mot användning av de där nämnda uppgifterna. Som grund för detta hänvisar motparten till EG-domstolens praxis,[8] enligt vilken denna bestämmelse syftar till att förverkliga en fri användning av beskrivande uppgifter och därmed i slutändan fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden.

23. Artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet är snarare utformad som ett skydd mot förbudsbefogenheterna enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet och är tänkt att utgöra ett nödvändigt komplement till inrättandet av det varumärkesregister som följer av harmoniseringen.

24. Motsatsen kan inte utläsas ur ordalydelsen i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet.

25. Eftersom användningen av ett tecken som varumärke utgör en förutsättning för att intrång skall anses föreligga enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet, talar slutligen även den systematiska placeringen av artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet för dess tillämplighet. I annat fall skulle denna bestämmelse sakna tillämpningsområde.

26. *Kommissionen* delar i huvudsak *motpartsbolagets* uppfattning och hänvisar för övrigt till förarbetena till varumärkesdirektivet. Enligt kommissionen skulle det strida

8 — Domen i målet BMW (ovan fotnot 4), punkt 62.

mot gemenskapslagstiftarens vilja om artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet inte var tillämplig när det ifrågasatta tecknet användes som varumärke.

27. *Klaganden*, den *grekiska regeringen* och *Förenade kungariket* anser å andra sidan att artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet inte kan tillämpas vid en användning av det ifrågasatta tecknet som varumärke. Enligt dem skall varumärkets skyddsändamål ges företräde framför skyddet för fri och sund konkurrens.

28. Enligt *klaganden* talar redan den omständigheten att artikel 6.1 b i direktivet endast hänvisar till uppgifters art — och inte syfte — för en tolkning som endast omfattar den rent beskrivande användningen. Denna uppfattning vinner ytterligare stöd genom den systematiska placeringen av artikel 6 i förhållande till artiklarna 7 och 9 i varumärkesdirektivet och deras avvikande ordalydelse.

29. *Klaganden* anser att bestämmelsen i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet i systematiskt hänseende inte kan anses vara ett skydd mot förbudsbefogenheterna enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet, utan att den i stället ger en självständig rätt till användning som är helt oberoende av förbudsbefogenheterna i artikel 5 i varumärkesdirektivet.

30. Motpartens uppfattning är dessutom enligt klagandens mening ohållbar mot bakgrund av domen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee.[9] I denna dom har EG-domstolen nämligen intagit den ståndpunkten att tredje man endast får använda ett varumärke, som helt eller delvis består av en geografisk beteckning, i upplysningssyfte och inte som ett varumärke i sig.

31. *Förenade kungariket* och den *grekiska regeringen* delar i huvudsak klagandens uppfattning.

32. För det fall artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet skulle vara tillämplig vid en användning av det ifrågasatta tecknet som varumärke hänvisar *Förenade kungariket* dessutom till bestämmelsernas motsägelsefullhet beträffande varumärkesregistrering respektive varumärkesintrång. Innehavaren av ett varumärke skulle visserligen ha rätt att förhindra registrering, men inte användning av tecknet.

9 — Punkt 28 (ovan fotnot 5).

2) Bedömning

33. Såvida man i målet vid den nationella domstolen anser att det föreligger en förväxlingsrisk med de registrerade varumärkena, har varumärkesinnehavaren enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet rätt att förbjuda användaren av det ifrågasatta tecknet att använda detta.

34. Denna bestämmelse föreskriver vilka rättigheter som tillkommer innehavaren av ett varumärke, medan artikel 6 i varumärkesdirektivet innehåller föreskrifter om begränsningar av varumärkets rättsverkan. Enligt den senare bestämmelsen kan varumärkesinnehavaren inte förbjuda tredje man att använda just uppgifter om det geografiska ursprunget. Det är oklart huruvida denna regel också gäller när användningen inte avser eller inte endast avser beskrivningen av varan eller tjänsten, utan även avser att särskilja denna från konkurrerande varor eller tjänster.

a) Ordalydelse i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet och artikelns tillkomsthistoria

35. Man kan inledningsvis konstatera att artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet enligt sin ordalydelse inte gör någon åtskillnad mellan ett teckens möjliga användningssätt. Bestämmelsen avser enligt ordalydelsen "uppgifter" om det geografiska ursprunget, utan att därvid inrikta sig på dess möjligen rent beskrivande egenskap.

36. I detta sammanhang måste framhållas att rekvisitet "användning som varumärke" av ett tecken är obekant i direktivet. Att göra tillämpligheten av artikel 6.1 b beroende av ett teckens användningssätt — särskilt genom att särskilja beskrivande användning från användning som varumärke — innebär att denna tillämplighet görs beroende av ett oskrivet rekvisit.

37. Med tanke på den aktuella bestämmelsens ordalydelse är det inte heller övertygande att av begreppet uppgifter dra slutsatsen att artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet generellt inte är tillämpligt vid en användning av ett tecken som varumärke. Det torde knappast kunna bestridas att även registrerade varumärken kan innehålla uppgifter om varans eller tjänstens geografiska ursprung. Begreppet uppgifter ger således inte någon vägledning vad gäller användningssättet.

38. Om gemenskapslagstiftaren hade velat göra åtskillnad mellanett teckens möjliga användningssätt hade det bara varit logiskt att förse artikel 6.1 b i varumärkesdirekt-

ivet med ett lämpligt rekvisit för detta. Detta har emellertid inte skett. Därför skulle den aktuella bestämmelsens ordalydelse knappast kunna ge utrymme för någon motsvarande åtskillnad.

39. Av ordalydelsen i artikel 6.1 b kan man endast dra den slutsatsen att ett tecken endast ingår i dess tillämpningsområde om det innehåller någon av de faktorer som räknas upp i artikeln, till exempel uppgift om geografiskt ursprung.

40. Även den tillkomsthistoria som artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet har talar för att bestämmelsen skall tillämpas utan hänsyn till det ifrågavarande tecknets användningssätt. Visserligen föreskrevs i förslaget till det första direktivet [10] att bestämmelsen om begränsningen av varumärkesinnehavarens ensamrätt till användning endast skulle vara tillämplig när den beskrivande uppgiften inte används som ett varumärke. Detta utbyttes i det ändrade direktivsförslaget — uppenbarligen för att göra texten tydligare — mot formuleringen "förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed". [11] Gemenskapslagstiftaren har således medvetet avstått från att göra någon åtskillnad beroende på användningssättet.

41. Slutligen skall påpekas att klagandens och den grekiska regeringens hänvisning till grekisk, italiensk och spansk varumärkesrätt visserligen klargör att ett tecken i dessa medlemsstater inte får användas som varumärke utan endast med en beskrivande funktion för att uppfylla det aktuella villkoret i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet. Däremot kan man av sättet på vilket varumärkesdirektivet har införlivats med medlemsstaternas nationella rätt inte dra någon slutsats om hur varumärkesdirektivet skall tolkas i gemenskapsrätten.

b) Den systematiska inordningen

42. Även systematiska skäl talar för att tolka artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet som en bestämmelse som även omfattar ett teckens användning som varumärke.

10 — Bull. EG, bilaga 5/80.

11 — KOM(1985) 793 slutlig, (EGT C 351, s. 4).

i) Förhållandet mellan artikel 5 och artikel 6 i varumärkesdirektivet

43. Artikel 5 bestämmer varumärkesinnehavarens ensamrätt, medan artikel 6 innehåller begränsningar av ensamrätten. [12] Även om artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet innehåller en begränsning av ensamrätten enligt artikel 5, förutsätter dess normativa innehåll rent logiskt att även den här aktuella användningen omfattas av artikel 5. Både kommissionen och klaganden har med rätta framhållit att det vore meningslöst att hänvisa till artikel 6 om den aktuella användningen ändå inte omfattades av artikel 5.

44. EG-domstolen har på senare tid flera gånger fått tillfälle att uttala sig om omfattningen av skyddet enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet. Den har tolkat artikeln så, att ett åberopande av den däri skyddade ensamrätten förutsätter en handling som berör de intressen som skyddas genom denna bestämmelse. [13] I domen Arsenal [14] har EG-domstolen bekräftat denna uppfattning och fastställt att "[v]arumärkesinnehavaren ... inte [kan] förhindra användningen av ett tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion" [15] varvid EG-domstolen under hänvisning till sin fasta praxis [16] definierade varumärkets grundläggande funktion så, "att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung" [17] (så kallad ursprungsgaranti).

45. Det behövs inte här någon definition av användning av ett tecken som varumärke. [18] Det framgår ändå av rättspraxis att det inte kan följa av artikel 6 i varumärkesdirektivet att det är tillåtet att använda ett tecken för andra ändamål än för att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster redan av det skälet att en sådan användning inte omfattas av skyddet i artikel 5.

46. Av detta drar jag sammanfattningsvis slutsatsen att det för tillämpligheten av artikel 6 inte kan vara avgörande huruvida ett tecken används som varumärke eller inte.

12 — Det kan lämnas därhän huruvida det här rör sig om undantag från rättigheterna enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet eller om systembetingade begränsningar av dessa rättigheter. Tvärtemot klagandens uppfattning saknar det även betydelse huruvida artikel 6 i varumärkesdirektivet ger en "självständig rätt till användning", eftersom en sådan rätt logiskt sett kan hänföras till en i princip förbjuden användning, vilket för oss tillbaka till begränsningsproblematiken.

13 — Se till exempel dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16. I det målet gällde saken den analoga frågan huruvida användning av ett tecken som ett kännetecken skulle anses omfattas av artikel 5.

14 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273).

15 — Ibidem, punkt 54.

16 — Jämför 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, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30.

17 — Ibidem, punkt 48.

18 — EG-domstolen avstod uttryckligen från att ge någon sådan definition i punkt 17 i domen i målet Hölterhoff (ovan fotnot 13).

ii) Bestämmelser om varumärkesregistrering

47. Med anledning av den av *Förenade kungariket* påtalade motsägelsefullheten mellan bestämmelserna om varumärkesregistrering och bestämmelserna om begränsningar av ett varumärkes rättsverkan skall erinras om att uppgifter om det geografiska ursprunget under vissa förutsättningar mycket väl kan varumärkesskyddas.

48. Visserligen föreskrivs i artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet att hinder mot registrering i princip föreligger för sådana varumärken som endast består av tecken eller upplysningar, vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas geografiska ursprung. Det finns emellertid två undantag från detta hinder. Registreringshindret faller om varumärket före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga, eller om det finns en sammanslutning som har registrerat ursprungsbeteckningen som kollektivmärke. Om inte förutsättningarna för något av dessa undantag från registreringshinder är uppfyllda finns dessutom möjligheten att ansöka om registrering av ett ord-/figurmärke. Därigenom förmedlas budskapet om det geografiska ursprunget på etiketten eller i reklamen, även om uppgiften om ursprunget i sig inte är föremål för varumärkesskydd. Mot bakgrund härav faller det, tvärtemot den brittiska regeringens åsikt, inte vara motsägelsefullt att en registrering skulle kunna förhindras under föreliggande förutsättningar, men inte användningen av uppgiften om geografiskt ursprung.

c) Syftet med artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet

49. Artikel 6 i varumärkesdirektivet syftar framför allt till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i ett system med sund konkurrens.[19] Enligt EG-domstolens praxis utgör artikel 6 i varumärkesdirektivet utan tvivel en begränsning av varumärkesinnehavarens rättigheter och slår fast gränserna för varumärkesinnehavarens befogenheter. Artikel 6 i varumärkesdirektivet står som ett slags regulator följaktligen i nära samband med ensamrätten enligt artikel 5 i varumärkesdirektivet.

50. EG-domstolens praxis skall förstås så, att varumärkets huvudfunktion ligger i dess

19 — Dom i mål C-63/97 (ovan fotnot 4), punkt 62.

ursprungsgaranti.[20] För att varumärket skall kunna fullgöra sin uppgift inom ramen för ett system med sund konkurrens måste det garantera att alla varor eller tjänster som det kännetecknar har tillverkats eller utförts under kontroll av ett enda företag som kan ställas till ansvar för dess kvalitet.[21]

51. Enligt min uppfattning hotas inte denna av EG-domstolen framhållna funktion för varumärket om artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet generellt förklaras tillämplig även vid användning av ett tecken som varumärke.

52. Artikel 6 i varumärkesdirektivet skall nämligen ses i ljuset av sitt förbehåll, enligt vilket möjligheten att använda en uppgift om till exempel det geografiska ursprunget förutsätter att så sker i enlighet med "god affärssed". Tillämpligheten av artikel 6.1 b hindrar således inte ett beaktande av parternas faktiska intressen i det enskilda fallet. Härmed förefaller varumärkets skyddsfunktion inte vara hotad.

53. Tvärtemot den brittiska regeringens uppfattning utgör överväganden beträffande rättssäkerheten inte något hinder mot den här företrädda uppfattningen. Visserligen förutsätter artikel 6.1 i varumärkesdirektivet en avvägning mellan varumärkesinnehavarens och tredje mans intressen i varje enskilt fall, men det är just denna avvägning som möjliggör en lämplig intresseavvägning, vilket är vad som krävs enligt gemenskapsrätten.[22] Vidare skall påpekas att den motsatta uppfattningen skulle ge upphov till betydande rättsosäkerhet, eftersom den innebär att användningen som varumärke bedöms med ledning av otydliga kriterier.

54. Slutligen skall domen i målet Windsurfing Chiemsee[23] beröras, vilken enligt klaganden och Förenade kungariket talar mot att artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet är tillämplig vid ett teckens användning som varumärke.

55. I domen fastställde EG-domstolen beträffande 6.1 b i varumärkesdirektivet att om ett varumärke som helt eller till övervägande del består av ett geografiskt

20 — Se ovan, punkt 44.

21 — Jämför bland annat dom i mål 102/77 (ovan fotnot 16), punkt 7, i mål C-299/99 (ovan fotnot 16), punkt 30, och i mål C-206/01 (ovan fotnot 14), punkt 48.

22 — Varumärkesdirektivet har som bekant sin upprinnelse i det spända förhållandet mellan de grundläggande friheterna och skyddet av materiella rättigheter.

23 — Punkt 28 (ovan fotnot 5).

namn har registrerats föreskrivs inte att en denne har rätt "att bruka ett sådant namn som varumärke, utan där föreskrivs endast att denne kan använda namnet *i upplysningssyfte* det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget" (min kursivering). Vad som i förstone kan ge intrycket av att innehålla lösningen på den konkreta tvisten visar sig likväl vid närmare påseende inte vara till någon ledning.

56. Det skall påpekas att klaganden i de förenade målen Windsurfing Chiemsee var innehavare av ett varumärke som helt eller till övervägande del bestod av en uppgift om geografiskt ursprung, medan klagandens varumärken i målet vid den nationella domstolen bildar eller innehåller påhittade namn. Vidare skulle EG-domstolen i de förenade målen Windsurfing Chiemsee avgöra under vilka förutsättningar artikel 3.1 c i varumärkesdirektivet utgör registreringshinder för ett varumärke som består endast av en geografisk beteckning.

57. Redan på grund av det skilda utgångsläget är en tillämpning av ovannämnda utdrag ur domen knappast möjlig på det här aktuella målet. Jag är därför tveksam till att tillmäta EG-domstolens citerade konstaterande allmän giltighet. [24]

58. Med beaktande av mina hittillsvarande överväganden drar jag slutsatsen att användning av ett tecken som varumärke inte utgör ett rättsfaktum som utesluter tillämpning av artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet.

B — *Andra tolkningsfrågan*

1. Vad som i huvudsak har anförts av dem som inkommit med yttranden

59. *Klaganden* företräder uppfattningen att det principiellt strider mot god affärssed att använda en uppgift om geografiskt ursprung som varumärke.

24 — Se, för ett liknande resonemang, även generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 5 april 2001 i mål C-383/99 P (Procter & Gamble, dom av den 20 september 2001, REG 2001, s. I-6251).

60. Enligt *motparten* talar både systematiska skäl och ordalydelsen i artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet mot ett beaktande av användningen av en uppgift om geografiskt ursprung som varumärke vid prövningen av frågan huruvida god affärssed har följts.

61. *Motparten*, liksom även *kommissionen*, understryker att en användning som varumärke i varje fall inte är det enda kriteriet, utan att det endast är ett bland flera kriterier som skall beaktas vid prövningen av huruvida villkoren i artikel 6 i varumärkesdirektivet är uppfyllda.

62. Enligt *kommissionen* skall prövningen av rekvisitet "god affärssed" ske med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Kommissionen hänvisar i sitt skriftliga yttrande till de särskilda egenskaper som det i målet relevanta varumärket för mineralvatten har.

2. Bedömning

63. Redan av villkoret att varumärket skall användas "i enlighet med god affärssed" framgår det att användning som varumärke inte kan vara tillåten i samtliga fall vid tillämpningen av artikel 6.1 b i varumärkesdirektivet. I domen i målet BMW [25] definierade EG-domstolen detta rekvisit som en skyldighet att inte otillbörligen handla i strid med varumärkesinnehavarens berättigade intressen.

64. Frågan huruvida ett tecken används på ett sätt som är i enlighet med god affärssed är beroende av två faktorer, nämligen av de registrerade varumärken som kan antas vara utsatta för förväxlingsrisk och av själva sättet som tecknet används på. Därav följer att användningen som varumärke skall beaktas vid bedömningen av rekvisitet "god affärssed".

65. I detta sammanhang är i det enskilda fallet de konkreta förhållandena och parternas respektive intressen avgörande. Tvärtemot klagandens uppfattning kan man inte avstå från denna prövning i det enskilda fallet på grund av en eventuell misstanke om skada orsakad av ett teckens användning som varumärke. Det vore nämligen

25 — Punkt 61 (ovan fotnot 4).

föga konsekvent att först finna att ett teckens användning som varumärke omfattas av artikel 6 i varumärkesdirektivet för att sedan avstå från den nödvändiga prövningen i det enskilda fallet och slutligen systematiskt utesluta tillämpligheten av artikel 6.

66. Vi skall nu behandla de omständigheter som kan påverka resultatet av den nämnda prövningen av de båda faktorerna i det enskilda fallet.

67. Man kan beträffande registrerade varumärken konstatera att varumärkenas särskiljningsförmåga och renommé har en avgörande betydelse för värderingen av hur tungt varumärkesinnehavarens intressen väger, vilket kommissionen med rätta har påpekat.[26] Varumärkesinnehavarens skyddsvärdhet framstår som svagare om denne åtminstone delvis måste ta på sig ansvaret för förväxlingsrisken, som till exempel när ett registrerat varumärke består av beskrivande uppgifter och detta förvärvat särskiljningsförmåga endast som en följd av det bruk som har gjorts av det. Även varumärkets renommé är av betydelse — ju bättre det är, desto troligare framstår det att den ifrågavarande varans eller tjänstens rykte försämras genom bruket av en uppgift som inte endast fungerar som upplysning om produktens egenskaper.[27]

68. Därmed kommer jag nu till den andra faktorn, nämligen tredje mans användning av uppgifter, vilken står i centrum för den andra frågan. Det råder inget tvivel om att en medveten dupering av allmänheten genom bruk av ett tecken, som på grund av sin likhet med ett varumärke är vilseledande, såsom uppgift om en produktegenskap inte är förenlig med god affärssed. Som kommissionen med rätta har påpekat är nämligen allmänhetens uppfattning av ett teckens användning av stor betydelse.

69. Därmed blir det samtidigt tydligt att det finns ett nära samband mellan bruket av uppgifter och syftet med dessa, nämligen i den mån det sätt som uppgifterna används på antyder varför de har använts. Så även i målet vid den nationella domstolen. Misstanken om att användningen av uppgiften om källan har skett för att knyta den ifrågavarande mineralvattenprodukten till ett bestämt företag — och inte enbart för att ange det använda mineralvattnets geografiska ursprung — uppkommer här bland annat på grund av såväl markeringen som den övriga utformningen av den ifrågasatta beteckningen. Sättet på vilket uppgiften om vattnets geografiska ursprung används väcker därmed uppenbart misstanken att

26 — Se dom i mål C-63/97 (ovan fotnot 4), punkt 40.

27 — Se EG-domstolens praxis rörande artikel 7.2 i varumärkesdirektivet, särskilt dom i mål C-63/97 (ovan fotnot 4), punkt 51 och följande punkter.

denna användning inte bara är av beskrivande karaktär, utan att det geografiska ursprunget även används "varumärkesmässigt", såsom den hänskjutande domstolen formulerar det.

70. På grund av detta nära samband mellan sättet på vilket uppgifterna används och ändamålet med användningen skall särskilt sättet på vilket uppgifter används beaktas inom ramen för bedömningen av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, i synnerhet då detta ligger nära en användning med samma syfte som kännetecken har och när man avstått från att registrera ett varumärke i den aktuella medlemsstaten.

71. Vad beträffar mineralvattenprodukter kan förtydligas att blotta bruket av namnet på källan i varje fall inte kan leda till någon slutsats om ändamålet med denna uppgift. I artiklarna 7 och 8 i rådets direktiv 80/777/EEG[28] föreskrivs att ett mineralvattens geografiska ursprung — antingen källan eller den så kallade platsen där källan utnyttjas — skall anges på ett otvetydigt sätt, det vill säga med tydlig skrift.[29] Ett skäl för detta är säkert mineralvattnets betydelse för konsumentens hälsa. Av just den anledningen är det nämligen också förbjudet att förändra det vatten som utvunnits ur en viss källa och på annat än naturlig väg skapa näringsfysiologiska effekter hos vattnet eller öka dessa effekter. Konsumenten förknippar varans eller tjänstens ursprung med en föreställning om vissa egenskaper hos produkten och en garanti för en viss kvalitet. Framför allt hos mineralvatten är det så, att det får sina specifika egenskaper från det område som det faktiskt kommer från. Mineralvattnets ekonomiska värde består således till en övervägande del i detta specifika förhållande mellan referensen till ett visst ursprung och konsumentens förväntan på en viss kvalitet.

72. Av detta framgår att sättet på vilket en sådan uppgift som anges i artikel 6.1 b används skall beaktas inom ramen för den avvägning avseende rekvisitet "god affärssed" som föreskrivs i artikel 6.1 sista meningen. Till detta hör exempelvis graden av likhet mellan uppgiften och det registrerade varumärket, hur starkt uppgiften har markerats, även i den mån denna har markerats starkare än vad som följer av en eventuell gemenskapsrättslig skyldighet, och huruvida allmänheten uppfattar den brukade uppgiften som ett varumärke.

28 — Direktiv av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (EGT L 229, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 10, s. 226).

29 — Dessutom kan en sådan beteckning även utgöra en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153).

V — Förslag till avgörande

73. Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att domstolen skall besvara tolkningsfrågorna enligt följande:

1) Det är i princip inte avgörande för frågan huruvida artikel 6.1 b i direktiv 89/104/EEG är tillämplig huruvida tredje man använt de där angivna uppgifterna som varumärke eller inte.

2) Inom ramen för den avvägning avseende rekvisitet "god affärssed" som föreskrivs i artikel 6.1 sista meningen i direktiv 89/104/EEG skall sättet på vilket en sådan uppgift används beaktas. Till detta hör exempelvis

   — graden av likhet mellan uppgiften och det registrerade varumärket,

   — hur starkt uppgiften har markerats, även i den mån denna har markerats starkare än vad som följer av en eventuell gemenskapsrättslig skyldighet, och

   — huruvida allmänheten uppfattar den brukade uppgiften som ett varumärke.