

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT  
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 13 juni 2002<sup>1</sup>

1. Kan innehavaren av ett varumärke förbjuda varje annan användning i näringsverksamhet av identiska tecken, för samma varor eller tjänster, än de som anges i artikel 6 i första direktivet om varumärken (nedan kallat direktivet eller första direktivet)?<sup>2</sup> Eller är det tvärtom så att den ensamrätt som tillerkänns genom artikel 5 endast omfattar användning i syfte att ange ursprunget, det vill säga förhållandet mellan varumärkesinnehavaren och de varor eller tjänster som varumärket representerar? Och, om den andra frågan besvaras jakande, är en användning som ger uttryck för en känsla av stöd, lojalitet eller tillhörighet till varumärkesinnehavaren en indikation på detta samband?

2. High Court of Justice (England och Wales) (nedan kallad High Court) har begärt att domstolen skall besvara dessa frågor inom ramen för detta mål om förhandsavgörande.

1 — Originalspråk: spanska.

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

I — Bakgrund till tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

3. Arsenal Football Club Plc (nedan kallad Arsenal) är en välkänd engelsk fotbollsklubb, grundad år 1886, som även kallas the Gunners.

4. Den är sedan år 1989 innehavare av två registrerade ordmärken, Arsenal och Arsenal Gunners samt två figurmärken, det ena kallat The Crest Device och det andra The Cannon Device, som samtliga utgör kännetecken för konfektionsartiklar, kläder och sportskor. Dessa varor omfattas av klass 25 i internationella varumärkesklassificeringen.

5. Matthew Reed är en affärsman som sedan år 1970 säljer souvenirer och kläder med anknytning till kändeklubben i närheten av Highbury stadion, som är lagets

hemmaplan. Artiklarna är försedda med de tecken som klubben har registrerat som varumärken.

6. Matthew Reed säljer framför allt halsdukar med ordet Arsenal synligt placerat. Produkternas icke-officiella karaktär anges av Matthew Reed i försäljningsstånden på en stor affisch med följande text:

”Orden eller logotyperna på de artiklar som säljs används endast som utsmyckning av varan och innebär eller visar inte någon som helst tillhörighet till eller något samband med tillverkaren eller distributörerna av någon annan produkt. Endast produkter med Arsenals officiella etiketter är officiella Arsenalprodukter.”

7. Arsenal väckte talan i två mål mot Matthew Reed, det ena avseende obehörigt bruk (passing of) och det andra avseende varumärkesintrång. Målen handlades gemensamt. Talan i det första målet ogillades eftersom kändeklubben enligt High Court inte hade visat att konsumenterna verkligen förväxlar artiklarna och, i synnerhet, inte hade styrkt att allmänheten tror att de produkter som säljs av svaranden härrör från Arsenal eller säljs med tillstånd av klubben.

8. I det andra målet avvisade High Court Arsenals argument att konsumenterna uppfattar Matthew Reeds användning av de upplysningar eller symboler som klubben har registrerat som varumärken som ett sätt att ange varornas ursprung (badge of origin), det vill säga att tecknet används ”i egenskap av varumärke” (trademark use).

9. Enligt den brittiska domstolen uppfattar allmänheten de ord och figurer som svaranden placerar på de varor han säljer som ett uttryck för stöd, lojalitet eller tillhörighet (badge of support, loyalty or affiliation).

10. Det är mot denna bakgrund som High Court har ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Om ett varumärke har registrerats med giltig verkan, och

- a) en utomstående i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med detta varumärke för varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, och

b) den utomstående inte med stöd av artikel 6.1 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar kan invända mot en anklagelse om varumärkesintrång,

12. Parterna i tvisten vid den nationella domstolen och kommissionen infann sig vid förhandlingen som hölls den 14 maj 2002 för att framföra muntliga yttranden.

### III — Tillämpliga bestämmelser

kan den utomstående motivera varumärkesintrånget med att den ifrågasatta användningen av kännetecknet inte innebär ett angivande av det kommersiella ursprunget (det vill säga att det i näringsverksamheten föreligger ett samband mellan varorna och innehavaren av varumärket)?

2) Om svaret är jakande, utgör det ett tillräckligt samband att den ifrågasatt användningen av kännetecknet skulle kunna uppfattas som ett tecken på stöd till varumärkesinnehavaren eller på lojalitet eller tillhörighet med denne?"

#### 1. *De gemenskapsrättsliga bestämmelserna: första direktivet*

13. Det första direktivet "har till uppgift att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning i fråga om varumärken, för att undanröja olikheter som kan utgöra hinder för den fria rörligheten för varor och tillhandahållandet av tjänster samt snedvridda konkurrensförhållandena inom den gemensamma marknaden. Den eftersträvade harmoniseringen är dock endast partiell, varför gemenskapslagstiftarens åtgärder inskränker sig till vissa frågor rörande varumärken som förvärvas genom registrering."<sup>3</sup>

14. I artikel 2 stadgas följande:

### II — Förfarandet vid domstolen

11. Arsenal, Matthew Reed, kommissionen och EFTA:s övervakningsmyndighet har i detta mål inkommit med skriftliga synpunkter inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen.

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord,

3 — Punkt 3 i det förslag till avgörande som jag föredrog den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann, i vilket dom fortfarande inte har avkunnats. Se första, tredje, fjärde och femte skälen till första direktivet.

inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, fornen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”

15. I artikel 5, som är rubricerad ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, anges de olika grader av rättsligt skydd som genom direktivet tillerkänns innehavarna av denna typ av immateriell äganderätt.<sup>4</sup>

#### A — Artikel 5.1

16. I artikel 5.1 tillerkänns innehavaren rätt att förhindra utomstående från att i näringsverksamhet använda varumärket. Skillnad görs dock mellan två grader av användning och följaktligen olika grader av skydd.

17. Den första består i användning av ett identiskt tecken för samma varor och

tjänster (artikel 5.1 a). Den omfattar fallen imitation och obehörigt bruk. Denna punkt skyddar mot kopiering, vilket EFTA:s övervakningsmyndighet uttryckligen har framhållit i sina skriftliga synpunkter. Skyddet är absolut och ovillkorligt,<sup>5</sup> utan andra begränsningar än de som följer av artikel 6 i direktivet.

18. Artikel 5.1 b avser i sin tur tre fall: identiska tecken och likhet mellan varor och tjänster och omvänt, likhet mellan tecken och identiska varor eller tjänster och slutligen likhet mellan de ena och de andra. I dessa fall är skyddet villkorat av att det föreligger risk för förväxling, inbegripet risken för association.<sup>6</sup>

19. Inom ramen för förevarande mål har de vid förhandlingen närvarande ifrågasatt om innehavaren har rätt att förbjuda att varumärket används eller, i vidare mening, det

4 — En undersökning av innehållet i artikel 5 i direktivet återfinns i dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 27 och följande punkter. Jag har själv haft anledning att undersöka bestämmelsen i det förslag till avgörande som jag föredrog den 21 mars 2002 i mål C-23/01, Robelco (REG 2002, s. I-10913), punkt 24 och följande punkter).

5 — Se tionde skälet i direktivet. Jag kommer nedan att precisera hur ”absolut skydd” enligt min mening skall uppfattas.

6 — Artikel 5.1 och samma punkt i artikel 4, om relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, överensstämmer helt med varandra. Det bör framhållas att enligt domstolens rättspraxis utgör begreppet risk för association, som används i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet inte ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan används för att precisera dess räckvidd (se exempelvis dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 34).

tecken som ingår i varumärket. Denna diskussion är meningslös. Föremålet för direktivet utgörs av registrerade varumärken,<sup>7</sup> det vill säga tecken som kan återges grafiskt och kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.<sup>8</sup> I fråga om identiska symboler<sup>9</sup> använder inkräktaren själva varumärket (det registrerade tecknet),<sup>10</sup> medan denne däremot i fall av likhet använder likartade tecken som per definition inte utgör varumärket.<sup>11</sup>

av konsumenterna på grund av deras likhet med dem som innehavaren har registrerat.

20. Den avgörande omständigheten är att innehavaren kan förhindra utomstående från att använda varumärket, för samma eller andra varor och tjänster, eller från att använda tecken och upplysningar som, betraktade som en helhet,<sup>12</sup> kan förväxlas

B — Artikel 5.2 och artikel 5.5

21. Syftet med direktivet är en delvis harmonisering. Dess tillämpningsområde är begränsat till varumärken som förvärvats genom registrering.<sup>13</sup> Det utgör i viss mån en minimiregleryng<sup>14</sup> som inte förhindrar att medlemsstaterna under vissa omständigheter utvidgar det skydd som tillerkänns genom gemenskapsregleringen.

22. Ett av dessa fall gäller kända varumärken,<sup>15</sup> som behandlas i artikel 5.2, enligt vilken de nationella rättsordningarna kan gå längre än gemenskapslagstiftaren och förbjuda användningen av ett liknande

7 — Se artikel 1.

8 — Se artikel 2 i direktivet.

9 — Antingen avseende samma varor eller tjänster eller andra, dock liknande sådana.

10 — Detta är fallet i förevarande mål, i vilket Matthew Reed säljer kläder försedda med tecken som Arsenal har registrerat som varumärken.

11 — Generaladvokat Jacobs har i det förslag till avgörande som han föredrog den 17 januari 2002 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, i vilket dom ännu inte har avkunnats, förklarat att identitet föreligger när varumärket återges på ett identiskt sätt, utan tillägg, uteslutanden eller ändringar, om dessa inte är mycket små eller obetydliga. Han har tillagt att i detta senare fall skall den nationella domstolen för det första fastställa en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumentens uppfattning av de jämförda tecknen och därefter göra en samlad bedömning av dess grafiska och fonetiska särdrag och andra sensoriska eller begreppsmässiga kännetecken och bedöma det samlade intryck som de ger, i synnerhet med utgångspunkt i dess särskiljande och dominerande beståndsdelar.

12 — Angående den samlade bedömningen av tecknet, se dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel (REG 1997, s. I-6191), punkterna 22 och 23 och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkterna 18 och 19.

13 — Se tredje och fjärde skälen samt artikel 1.

14 — Som uttryckts i sjunde skälet.

15 — I nionde skälet i direktivet förklaras att "[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända."

tecken, även med avseende på varor eller tjänster av annan art. Det är fråga om ett särskilt, kompletterande och fakultativt nationellt skydd.<sup>16</sup>

genom att skydda den mot illojal konkurrens.<sup>19</sup>

## C — Artiklarna 6 och 7

23. Å andra sidan påverkar inte direktivet bestämmelser i medlemsstaterna som med grund i andra rättsområden erbjuder skydd mot användning av ett tecken som registrerats som varumärke för annat ändamål än att särskilja de skyddade varorna och tjänsterna. Denna regel, som anges i sjätte skälet,<sup>17</sup> anges i artikel 5.5.

25. Dessa två bestämmelser utgör ”baksidan” av det mynt, vars ”framsida” är artikel 5, och syftet med dem är att förena den registrerade innehavarens rättigheter med allmänintresset, som kräver fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden.<sup>20</sup>

24. I båda fallen är skyddet villkorat av att överträdaren försöker dra otillbörlig fördel av varumärkets renommé eller att användningen är till förfång för dess renommé eller särskiljningsförmåga. Syftet är att garantera innehavaren av det särskiljande tecknet rätten att bevara sin goodwill,<sup>18</sup>

26. I båda artiklarna fastställs gränserna för den registrerade innehavarens rättigheter och de innehåller beskrivningar av de fall då innehavaren inte kan förhindra att utomstående använder varumärket, antingen därför att det är fråga om särskilda tecken, eller dess användning, för bestämda ändamål (artikel 6), eller därför att det av handelspolitiska skäl bör undvikas att gemenskapsmarknaden delas upp och att det skapas hinder för de friheter som nämnts i ovanstående punkt (artikel 7).

16 — Se det förslag till avgörande (särskilt punkt 46) som generaladvokat Jacobs föredrog den 21 mars 2002 i mål C-292/00, Davidoff, i vilket dom ännu inte har avkunnats.

17 — ”Detta direktiv utesluter inte att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd.”

18 — Se punkt 27 i mitt förslag till avgörande i målet Robelco (ovan fotnot 4).

19 — Beträffande artikel 5.1 har generaladvokat Jacobs uppfattat saken på det sättet i förslaget till avgörande i det ovannämnda målet Davidoff (se punkt 66).

20 — Se domen i det ovannämnda målet BMW, punkt 62.

2. Lagstiftningen i Förenade kungariket

- b) dess likhet med varumärket och dess användning avseende varor eller tjänster som liknar de för vilka varumärket har registrerats,

27. Det första direktivet har införlivats med den brittiska rättsordningen genom Trade Marks Act 1994, som ersatte den lag som gällt sedan år 1938.

för allmänheten föreligger en risk för sammanblandning, inbegripet en risk för association med varumärket.”

28. Artikel 10 i nämnda lag har följande lydelse:

#### IV — Bedömning av tolkningsfrågorna

”1. Den som i näringsverksamhet använder ett identiskt tecken för varor eller tjänster som är likadana som de som varumärket har registrerats för gör sig skyldig till obehörigt bruk av varumärket.

29. High Court har vänt sig till domstolen inom ramen för en tvist mellan en varumärkesinnehavare och en utomstående som säljer samma slags varor som de för vilka varumärket har registrerats. Tecknet förekommer på dessa varor, men försäljaren upplyser om att användningen av detta tecken inte är avsett att uttrycka någon som helst tillhörighet eller samband med innehavaren.

2. Den gör sig skyldig till obehörigt bruk som i näringsverksamhet använder ett tecken för vilket det, på grund av

30. Den brittiska domstolens frågor gäller följaktligen tolkningen av artikel 5.1 a i direktivet. Domstolens svar skall dock formuleras med utgångspunkt i en helhetsprövning av bestämmelsen och besläktade bestämmelser.

...

## 1. Den första tolkningsfrågan

A — En systematisk tolkning av artiklarna 5, 6 och 7 i direktivet

31. I direktivet avgränsas varumärkesinnehavarens rättigheter positivt och negativt.

32. Av min analys några rader ovan drar jag för det första slutsatsen att direktivet i fråga om den positiva avgränsningen syftar (artikel 5.1) till att harmonisera de rättigheter för varumärkesinnehavaren som består i att förbjuda användningen av identiska eller liknande tecken för att särskilja samma eller liknande varor, som vid likhet fordrar att det skall föreligga en risk för förväxling. Som EFTA:s övervakningsmyndighet har påpekat hör skyddet mot kopiering och sammanblandning till gemenskapsrätten.

33. Till gemenskapsrätten hör även det obligatoriska skyddet (artikel 5.2) mot att en utomstående använder kända varumärken för att särskilja samma eller liknande produkter. Detta skydd skall erbjudas även om det inte föreligger någon risk för

förväxling, så att denna typ av märken inte ges ett svagare skydd när varorna är likartade, än när de inte alls liknar varandra.<sup>21</sup>

34. Jag anser att artikel 5.2 innebär att kända varumärken under alla omständigheter skall skyddas, oberoende av förväxlingsrisken.<sup>22</sup> Beträffande denna typ av tecken föreskrivs i direktivet en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om det är fråga om användning för samma

21 — Generaladvokat Jacobs har emellertid i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Davidoff förklarat att kända varumärken enligt gemenskapsrätten åtnjuter samma skydd som övriga varumärken. Enligt hans uppfattning kan denna typ av särskiljande tecken åtnjuta sådant ytterligare, fakultativt skydd som föreskrivs i artikel 5.2 i direktivet när de omtvistade varorna eller tjänsterna inte är liknande. Om de däremot är det skall de nationella domstolarna med beaktande av domstolens rättspraxis avseende det skydd som skall tillerkännas varumärken med en speciell särskiljningsförmåga, fastställa om det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 och 5.1 direktivet (punkt 68). Trots hans mycket väl motiverade slutsatser medger min kollega Jacobs dock att "det kan finnas ett område där ett känt varumärke inte skyddas mot användningen av identiska eller liknande varumärken eller tecken" (punkt 51), även om han omedelbart därefter slår fast att det är möjligt att detta område "i praktiken är obetydligt" och att domstolens rättspraxis avseende varumärken mycket tydligt ytterligare begränsar dess räckvidd. När ett alternativt tolkningskriterium finns kan inte ett annat kriterium som leder till ett uppenbart orimligt resultat vidmakthållas, med hänvisning till att det i praktiken saknar betydelse och eventuellt kommer att modifieras genom rättspraxis. Dessutom anser jag att generaladvokat Jacobs teori bygger på en felaktig förutsättning. Ju starkare ett teckens särskiljningsförmåga är desto mindre blir risken för förväxling. Registreringen av beteckningen "Coco-Colo" för läskedrycker och försäljningen av produkterna medför ingen som helst risk för förväxling med de drycker som distribueras av Coca-Cola, på grund av detta varumärkes starka särskiljningsförmåga, inarbetning och renommé. Risken för förväxling kan leda till att kända varumärken ställs utan skydd i förhållande till sådana som använder liknande upplysningar för att särskilja samma eller liknande produkter.

22 — Denna tolkning framgår indirekt av domstolens rättspraxis, då domstolen i punkt 20 i domen i det ovannämnda målet Sabel har slagit fast att artikel 5.5 "medger att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skäligen anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de ifrågakvarande produkterna inte är likartade".



eller liknande varor, varvid de ges frihet att även skydda dem när varorna eller tjänsterna i fråga skiljer sig åt. Det enda kravet i båda fallen är att den utomstående som otillbörligt använder ett känt varumärke har för avsikt att dra otillbörlig fördel av det eller skadar dess särskiljande förmåga eller dess anseende och renommé.

35. Såväl skyddet för kända varumärken när produkterna inte ens är likartade, som systemet för vissa användningar av symbolen för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster faller således utanför den harmonisering som åsyftas genom direktivet (artikel 5.2 och 5.5).

36. Samtliga negativa gränser definieras i gemenskapsrätten, även om en av dem (den som anges i artikel 6.2)<sup>23</sup> konkretiseras med utgångspunkt i att vissa rättigheter erkänns i medlemsstaternas rättsordningar.

37. Den faktiska omständigheten i tvisten vid den nationella domstolen består i

23 — "Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd."

användningen av ett tecken som registrerats som varumärke för att särskilja likadana varor. Den kan följaktligen i princip inordnas under artikel 5.1 a och omfattas således helt klart av direktivet och dess harmoniserings syfte.

38. Den andra konsekvensen av den systematiska analysen av de olika punkterna i artikel 5 är att varumärkesinnehavaren, enligt punkterna 1 och 2, inte kan förbjuda "varje användning" av tecknet, utan endast sådan användning som syftar till att särskilja<sup>24</sup> de varor eller tjänster från andra företag som tecknet representerar.<sup>25</sup> Om så inte vore fallet skulle artikel 5.5 vara obefogad.

39. Med andra ord innehåller artikel 5.1 ett skydd för att den information som det registrerade tecknet ger om de varor eller tjänster som det representerar är korrekt, vilket också innebär ett skydd för deras identitet. Genom artikel 5.2 skyddas innehavarna av kända varumärken mot utomståendes användning varvid medlemsstaterna, vid sidan av anknätningsfunktionen, ges möjlighet att utvidga skyddet till fall

24 — Några rader längre ned kommer jag att granska räckvidden av det betydelsefulla ordet särskilja i artikel 5.5 i direktivet.

25 — I artikel 5.3 anges, enbart i exemplifierande syfte, olika sätt att använda ett varumärke från vilka innehavaren kan förhindra tredje man:  
 "Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:  
 a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.  
 b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.  
 c) Att importera eller exportera varor under tecknet.  
 d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."  
 ..."

där varorna eller tjänsterna är olikartade. Genom artikel 5.5 slutligen undantas skyddet mot användning av ett varumärke för annat ändamål än att särskilja varor och tjänster från direktivets tillämpningsområde. Sammanfattningsvis omfattas inte det fallet att ett tecken används för annat ändamål än att särskilja en vara eller tjänst från andra av artikel 5.1.

B — Tolkningen av de vaga rättsliga begreppen ”användning av varumärket för att särskilja” eller ”användning i egenskap av varumärke”

40. Enligt nämnda artikel 5.1 kan den registrerade innehavaren således invända mot att en utomstående i näringsverksamhet använder varumärket eller tecken som liknar detta för att särskilja samma varor och tjänster, eller för annat ändamål, något som för övrigt överensstämmer med definitionen av ett varumärke i artikel 2 i direktivet.<sup>26</sup> Med andra ord kan, i enlighet med de formuleringar som använts av High Court och de som närvarat vid förhandlingen i detta mål om förhandsavgörande, varumärkesinnehavaren invända mot att en utomstående använder varumärket som sådant.<sup>27</sup>

41. Att påstå att den registrerade innehavaren kan förhindra en utomstående från att använda ”varumärket i egenskap av varumärke” är dock meningslöst. Detta vaga rättsliga begrepp bör således ges ett innehåll och varumärkets funktioner skall därvid beaktas noga.<sup>28</sup>

42. Jag har vid andra tillfällen och i andra sammanhang<sup>29</sup> förklarat att eftersom varumärkets funktion är att särskilja varor och tjänster från olika företag för att säkerställa att användaren eller konsumenten känner till deras ursprung, är detta omedelbara och specifika syfte med varumärken inget annat än ett steg på vägen mot slutmålet att garantera ett system med verklig konkurrens på den inre marknaden.<sup>30</sup>

26 — Denna ståndpunkt uttrycks av generaladvokat Jacobs i det förslag till avgörande som han föredrog den 20 september 2001 i mål C-2/00, Hölterhoff, i vilket dom avkunnades den 14 maj 2002 (REG 2002, s. I-4187). Se särskilt punkt 37 i förslaget till avgörande (REG 2001, s. I-4189).

27 — Detta är även den ståndpunkt som har intagits av domstolen, som i punkt 38 i domen i det ovannämnda målet BMW slog fast att ”tillämpningsområdet för artikel 5.1 och 5.2 i direktivet, å ena sidan, och artikel 5.5, å andra sidan, beror på huruvida varumärket har använts för att visa att produkterna eller tjänsterna i fråga härrör från ett visst företag, det vill säga i egenskap av varumärke, eller om användningen har haft andra syften”.

28 — I domen i det ovannämnda målet Hölterhoff avstod domstolen från att ge en definition av användning av ett varumärke i den mening som avses i artikel 5.1 a och 5.1 b i direktivet (se särskilt punkt 17).

29 — Se punkt 35 och följande punkter i mitt förslag till avgörande i mål C-517/99, Merz & Krell, i vilket dom avkunnades den 4 oktober 2001 (REG 2001, s. I-6959), och punkt 16 och följande punkter i mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Sieckmann.

30 — I förslaget till avgörande i målet Sieckmann har jag påpekat att för att säkerställa den fria konkurrensen på marknaden skapas paradoxalt nog en rättighet som utgör ett undantag från den allmänna principen om fri konkurrens, genom att dess innehavare ges befogenhet att med ensamrätt tillägna sig vissa tecken och upplysningar (se fotnot 12 i förslaget till avgörande).

43. Vägen mot detta mål kan, med ett oundvikligt uppehåll vid nämnda mellanstation, tillryggaläggas med olika transportmedel eller med flera samtidigt. Med denna ständiga avsikt att skilja mellan varor och tjänster från olika företag kan det särskiljande tecknet ange ursprung, men även varornas och tjänsternas kvalitet,<sup>31</sup> anseende<sup>32</sup> eller tillverkarens eller distributörens anseende, varvid varumärket även kan användas för reklamändamål för att informera och övertyga konsumenten.<sup>33</sup>

44. Ovanstående sätt att använda ett varumärke passar detta mål, eftersom de underlättar för konsumenten att skilja mellan de produkter och tjänster som olika företag erbjuder, varvid konsumenterna ges möjlighet att fritt välja mellan de många alternativ som står till deras förfogande,

31 — Varumärkets funktion att ge uttryck för kvalitet omfattas av gemenskapsrätten. Enligt artikel 22.2 i 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) kan innehavaren av ett gemenskapsvarumärke åberopa de till varumärket knutna rättigheterna gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad.

32 — Domstolen har uttryckligen erkänt funktionen med avseende på anseende i fråga om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke (dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., REG 1996, s. I-3457, och av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013).

33 — Att varumärkets funktion inte endast består i att ange vilket företag de skyddade varorna härrör från framgår sedan många år av domstolens rättspraxis, i vilken det har slagits fast att det är fråga om att skydda innehavarens ställning och anseende och kvaliteten på hans varor genom att garantera märkesvarans ursprungsidentitet (se dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG GF, REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 14 och däri angivna punkter.

vilket främjar konkurrensen på den inre marknaden.<sup>34</sup> De är alla användningar av "varumärket i egenskap av varumärke" som kan förbjudas av varumärkesinnehavaren, under förutsättning att inte något av de fall när innehavarens rättigheter enligt artiklarna 6 och 7 i direktivet förfaller är för handen.

45. Jag kommer till samma resultat om jag byter perspektiv, lämnar utgångspunkten användning av varumärket och utgår från innehavarens rättigheter. Innehavaren av ett registrerat varumärke tillerkänns ett antal rättigheter och befogenheter för att genom ensamrätten att använda det särskiljande tecknet, och den därav följande identifikationen av de tillhandahållna varorna och tjänsterna, inom den gemensamma marknaden upprätta ett system av lojal, icke snedvriden konkurrens, från vilken de som drar fördel av någon annans goda anseende är uteslutna. Dessa rättsligt gynnade positioner skall därför endast ha den räckvidd som är absolut nödvändig för att fullgöra denna väsentliga uppgift. Det är uppenbart att innehavaren av ett visst särskiljande tecken inte kan tillerkännas ensamrätt i förhållande till alla och under alla omständigheter, utan endast gentemot dem som försöker dra fördel av dennes ställning och anseende,<sup>35</sup> genom att otillbörligen bruka eller använda tecknet på ett

34 — Se punkt 17 i mitt förslag till avgörande i målet Sieckmann.

35 — Se punkterna 31, 32, 42 och 43 i mitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet Merz & Krell.

sätt som vilseleder konsumenterna om ursprunget och egenskaperna hos de varor eller tjänster som tecknet representerar.

företag varorna och tjänsterna härrör skulle skyddas.<sup>37</sup>

46. Jag anser att det är en alltför förenklad begränsning att inskränka varumärkets funktion till angivandet av företagsursprung. Kommissionen har uttryckt liknande synpunkter i sitt muntliga yttrande. Erfarenheten har visat att användaren i de flesta fall inte vet vem som tillverkar de varor han konsumerar. Varumärket får eget liv och uttrycker som jag nämnt tidigare en egenskap, ett anseende och i vissa fall till och med ett sätt att förhålla sig till livet.

47. De upplysningar som varumärket förmedlar är dessutom självständiga. Det särskiljande tecknet kan samtidigt ange företagsursprung, innehavarens anseende och kvaliteten på de produkter som de representerar, men inget hindrar att konsumenten, som inte vet vem som har tillverkat de varor eller tillhandahåller de tjänster som varumärket avser,<sup>36</sup> köper dem för att han uppfattar varumärket som en symbol för anseende eller som en kvalitetsgaranti. Mot bakgrund av marknadens nuvarande funktionsätt och den genomsnittliga konsumentens handlingsätt, finner jag inget skäl till att dessa övriga funktioner hos varumärket inte skulle omfattas av skydd och endast funktionen att ange från vilket

37 — Denna tolkning börjar etableras inom flera medlemsstaters rättsordningar. Enligt tysk rätt har således varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att utomstående använder varumärket "i särskiljande syfte", ett begrepp som ges en vid tolkning. I Tyskland har det i doktrinen, mot bakgrund av varumärkets funktioner, hävdats att innehavaren kan förhindra att hans särskiljande tecken används utan hans samtycke inom ramen för en ekonomisk verksamhet (Fezer, Markenrecht, tredje upplagan 2001, § 14, rad nummer 31 och 34). Samma linje följs i den österrikiska doktrinen där det närmare bestämt slås fast att obehörigt bruk av ett varumärke föreligger när det exempelvis används vid merchandising (Schanda, *Markenschutzgesetz — Praxiskonmentar*, 1999, 9 61, och *Character- und Personality-Merchandising*, ÖBl 1998, s. 323; Ciresa, *Die "Spanische Reitschule" — höchgerichtlicher Todessto für das Merchandising?*, RdW 1996, s. 193 och följande sidor).

Kravet på användning i "särskiljande syfte" eller användning "i egenskap av varumärke" föreligger även i rättsordningar som den finska, denirländska, den svenska och den spanska, och i Beneluxdomstolens rättspraxis, varför lösningen på det problem som är föremål för förevarande tolkningsfråga med utgångspunkt i dessa rättsordningar skulle bero på tolkningen av dessa begrepp och följaktligen på hur man uppfattar varumärkets egentliga funktioner. Enligt rättsordningar som den franska och den grekiska ges varumärkesinnehavaren rätt att förhindra varje användning av varumärket av utomstående utan hans samtycke, varför all användning av detta för identiska varor eller tjänster utgör ett obehörigt bruk av innehavarens immateriella äganderätt. I grekisk rättspraxis och doktrin (Rokas N., *Changements fonctionels du droit de marque*, EeypA) 1997, s. 455 och följande sidor) tolkas varumärkets funktioner i vid bemärkelse och reklamfunktionen placeras vid sidan av ursprungsangivelsen. Samma linje intas i den portugisiska rättsordningen, där bestämmelserna om de positiva rättigheterna enligt sin ordalydelse inte ställer krav på en användning i särskiljande syfte för att varumärkesinnehavaren skall kunna hävda sin ensamrätt gentemot en utomstående. Denna vida tolkning återfinns även i doktrinen (Côrte-Real Cruz A., "O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio", i *Direito Industrial*, Vol. I, ADPI — Associação Portuguesa de Direito Industrial, Alameda, Coimbra, 2001, s. 79—117, särskilt, s. 88, s. 94 och följande sidor).

I Förenade kungariket görs i rättspraxis, om än inte enhälligt, i detta avseende en generös tolkning. Däremot är inställningen i doktrinen mer restriktiv.

Slutligen innehåller italiensk rättspraxis ett mål där de faktiska omständigheterna i hög grad påminner om dem i målet Arsenal. Det var fråga om ett företags användning av varumärket "Milan A.C." på foton av fotbollsspelare klädda i lagets tröjor. En domstol i Milano slog fast att denna användning var obehörig så till vida att varumärket inte var nödvändigt för att för köparen skapa ett mentalt samband mellan de fotograferade spelarna och Milan A.C. (*Report Q168 in the name of the Italian Group "Use of a mark as a mark" as a legal requirement in respect of the acquisition, maintenance and infringement of rights*), finns på [www.aippi.org](http://www.aippi.org).

36 — I de fall innehavaren beviljar en utomstående licens för tillverkning av de varor som skyddas av varumärket förlorar angivelsen av ursprung sin betydelse och blir sekundär, eller till och med obefintlig.

48. Dessutom är konsumenterna, som EFTA:s övervakningsmyndighet har framhållit, i vissa situationer mer intresserade av det berörda varumärket i sig än av de varor avseende vilka det används.

någon annans varumärke invända mot innehavaren av detta att användningen inte anger varornas eller tjänsternas ursprung eller skapar osäkerhet om den enas eller andras kvalitet och anseende.

49. När jag har kommit så långt är jag beredd att föreslå att domstolen besvarar den första tolkningsfrågan från High Court så att enligt föreskrifterna i artikel 5.1. a i direktivet kan den registrerade innehavaren förhindra utomstående från att använda tecken som är identiska med de tecken som varumärket består av för samma varor eller tjänster, och som kan visa deras ursprung, kvalitet eller anseende.<sup>38</sup>

50. Uttryckt på det negativa och mer avgränsade sätt som High Court har formulerat sin fråga kan den som använder

51. I förhållande till Arsenalns och kommissionens mycket vida tolkning, som innebär att varumärkesinnehavaren, i ett fall som det som är i fråga i tvisten vid den nationella domstolen, och i avsaknad av de förutsättningar som anges i artikel 6.1 i direktivet, kan förbjuda all användning av varumärket, föredrar jag EFTA:s övervakningsmyndighets mer nyanserade uppfattning. Min inställning ligger således i linje med de överväganden som jag har redovisat i föregående punkter liksom det resonemang som har anförts av nämnda part i punkt 19 i dess skriftliga yttrande. Det vill säga att när det i direktivet föreskrivs att skyddet är absolut i fall av identitet,<sup>39</sup> skall det betydelsebärande ordet "absolut" tolkas så att det, med tanke på varumärkesrättens föremål och syfte, innebär att innehavaren tillerkänns skydd, oberoende av risken för förväxling, eftersom det i dessa situationer föreligger en presumtion för att detta är fallet,<sup>40</sup> men inte att innehavaren tillerkänns skydd gentemot alla och under alla omständigheter.

38 — Enligt min uppfattning brister symmetrin i domstolens rättspraxis om varumärkets funktioner. När det är fråga om att definiera begreppet risk för förväxling har domstolen betonat att funktionen hos denna typ av immateriell äganderätt är att visa vilket företag som de varor och tjänster som varumärket representerar kommer ifrån (se domarna i de ovannämnda målen Sabel och Marca Mode. Se även dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507.) Om däremot avgörandena har avkunnats på ett annat område, nämligen konsumtionen av de rättigheter som följer av ett varumärke, har domstolen tillämpat ett vidare synsätt och beaktat den slutliga målsättningen att upprätta ett system med icke snedvriden konkurrens på den inre marknaden, vilket går före skyddet för varumärkesinnehavaren och kvaliteten på dennes varor, gentemot dem som vill missbruka dennes ställning och det särskiljande tecknets renommé, en frågeställning som givetvis sträcker sig längre än den mer begränsade frågan om risk för förväxling (se dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107) och domarna i de ovannämnda målen Hag GF och Parfums Christian Dior). I båda fallen fyller varumärket samma funktion, och även innehavarens rättsliga ställning skall vara densamma.

39 — Tionde skälet.

40 — Generaladvokaten Jacobs har i sitt förslag till avgörande i det ovannämnda målet LTJ Diffusion förklarat att i fall av identitet kan risken för förväxling presumeras (se punkt 35 och följande punkter). I artikel 16.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, bilaga till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, upprättat i Marrakech den 15 april 1994 (EGT 1994, L 336, s. 214—223; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216) föreskrivs att när tredje man använder samma tecken som det som registrerats som varumärke av innehavaren för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk anses föreligga.

C — Presumtion för ”användning i egenskap av varumärke”

52. Jag har just påpekat att i fall av identitet kan en risk för förväxling presumeras. Samma skäl som berättigar denna presumtion tillåter slutsatsen att utomståendes användning i sådana fall av identitet utgör en användning av varumärket i egenskap av varumärke. Denna presumtion kan brytas om motsatsen bevisas. Det finns alltså en möjlighet, även om den är liten, att användningen av ett identiskt varumärke som registrerats av någon annan i ett konkret fall inte kan förbjudas av innehavaren med stöd av artikel 5.1 a i direktivet.

D — Bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet ankommer på den nationella domstolen

53. Preciseringsen av när utomståendes användning av ett varumärke utgör användning av varumärket i egenskap av varumärke utgör en rättsfråga som det ankommer på den nationella domstolen att avgöra på grundval av de uppgifter som den förfogar över för att avgöra tvisten. Det finns fall, som det i tvisten mellan Arsenal och Matthew Reed, där det på grund av att det är fråga om den dubbla identiteten av tecken och varor eller tjänster föreligger en presumtion för ”användning av varumärket i egenskap av varu-

märke”. I många andra fall är dock inte situationen lika tydlig och det blir nödvändigt att beakta varornas eller tjänsternas karaktär, slutanvändarnas situation, marknadens struktur och varumärkesinnehavarens ställning, en bedömning som inte omfattas av domstolens kompetens.

54. Mot bakgrund av vad jag sagt hittills föreslår jag att domstolen skall besvara den första av tolkningsfrågorna genom att fastslå att:

- 1) Artikel 5.1 a i direktivet skall tolkas så att varumärkesinnehavaren med stöd av bestämmelsen i denna punkt kan förhindra utomstående från att använda identiska tecken för samma varor eller tjänster, som kan vara vilseledande i fråga om deras ursprung, kvalitet eller anseende.
- 2) I sådana fall av identitet föreligger en presumtion som kan brytas om motsatsen bevisas för att utomståendes användning av varumärket är en användning.
- 3) Preciseringsen av när utomståendes användning av ett varumärke utgör en användning av varumärket i detta syfte är en rättsfråga som det ankommer på den nationella domstolen att bedöma på grundval av de uppgifter den förfogar över för att avgöra tvisten.

## 2. Den andra tolkningsfrågan

A — Annan användning av varumärken än i deras egentliga funktion. Icke-kommersiella användningar

55. Efter att ha redogjort för den räckvidd som enligt min uppfattning skall tillerkännas de rättigheter som skyddar innehavaren av ett registrerat varumärke och följaktligen de gränser som en utomstående inte får överskrida vid användningen av den registrerade symbolen eller liknande tecken, återstår att besvara den andra av de tolkningsfrågor som har ställts av High Court, som dessutom utgör kärnan i den tvist som skall avgöras.

56. Här skall jag backa längs den linje jag följde för att föreslå ett svar på den första tolkningsfrågan, då jag utgick från begreppet varumärke och dess uppgifter för att, genom att definiera vad som utgör ”användning i egenskap av varumärke”, staka ut gränsen för innehavarens rättigheter. Nu skall jag försöka belysa de användningar av tecken som utgör ett varumärke vilka har någon anknytning till denna karaktäristiska funktion hos immaterialrätten. Därmed avgränsar jag frågans räckvidd och reducerar det område av osäkerhet i vilket den obekanta faktorn skall identifieras.

57. Till att börja med finns en första yttre gräns för begreppet ”användning i egen-

skap av varumärke”, som hänger samman med själva begreppet särskiljande tecken. Den registrerade innehavaren kan i princip inte invända mot att utomstående använder den registrerade symbolen eller upplysningen om registreringen inte borde ha beviljats på grund av att villkoren för att utgöra ett varumärke inte var uppfyllda eller på grund av att något av de hinder som föreskrivs i direktivet förelåg.<sup>41</sup> En annan sak är att om registreringen inte ogiltigförklaras har den verkningar och ger innehavaren tillräcklig rättslig grund att invända mot att andra använder varumärket.

58. Detta är fallet i mål C-299/99, i vilket jag föredrog mitt förslag till avgörande den 23 januari 2001<sup>42</sup> och där det varumärke som Philips Electronics NV invände mot i tvisten i den nationella domstolen mot Remington Consumer Products Limited enligt min mening inte uppfyllde de villkor som föreskrivs i gemenskapsrätten för att ett tecken skall registreras som varumärke. Denna frågeställning har även aktualiserats i tvisten mellan Arsenal och Matthew Reed, där svaranden gjorde gällande att de tecken som registrerats av fotbollsklubben var ogiltiga eftersom de saknade särskiljningsförmåga. Denna invändning underkändes av High Court.

59. Beträffande tecken som legitimt kan utgöra varumärken har varumärkesinnehav-

41 — Se artiklarna 2, 3 och 4.

42 — Domstolen har till dags dato inte avkunnat dom.

varen inte rätt att med stöd av direktivet förhindra att det används av utomstående utanför "näringsverksamhet"<sup>43</sup>, det vill säga helt vid sidan av affärsverksamhet som består i att tillverka och tillhandahålla varor och tjänster på marknaden.

60. Direktivet ger den registrerade innehavaren monopol på det tecken som denne har registrerat som varumärke, men denna exklusiva förfoganderätt är som jag redan har framhållit relativt eftersom den tjänar ett högre syfte. Om det är fråga om att konsumenterna skall kunna välja varor och tjänster på en öppen marknad, vilket är avgörande för den fria konkurrensen, kan varumärkesinnehavaren förhindra att utomstående använder varumärket just inom denna sfär och därmed påverka nämnda syfte.

61. Varumärkesrätten har på senare tid utsatts för starka påtryckningar för att man till begreppet tecken som kan utgöra denna typ av immateriell äganderätt skall hänföra inte bara tecken som kan uppfattas

43 — Uttrycket används i artikel 5.1. I den tyska versionen av direktivet används uttrycket *gesdiäftlichen Verkehr*, i den franska versionen förekommer *vie des affaires*, i den engelska *course of trade*, i den italienska *nel commercio* och i den portugisiska versionen slutligen talas det om *vida comercial*.

med synsinn<sup>44</sup>, utan även sådana som kan uppfattas med andra sinnen, som lukt eller hörsel.<sup>45</sup> Denna eventuella utvidgning av katalogen av tecken som kan utgöra ett varumärke skall åtföljas av en exakt avgränsning av de rättigheter som innehavaren tillerkänns genom innehavet. Det skulle vara absurt, eller till och med groteskt, att påstå att bildkonstnärer framgent, därför att någon har registrerat färgen turkos som varumärke, skulle tvingas avstå från att använda denna färg i sina konstverk.

62. Jag är säker på att sistnämnda påstående har allmänt stöd och jag preciserar utifrån detta påstående begreppet näringsverksamhet. Den användning som varumärkesinnehavaren kan förbjuda är inte varje användning som innebär en materiell fördel för användaren, eller ens som kan översättas i ekonomiska termer, utan

44 — Inbegriper enbart färger utan form, som redan har godtagits i vissa nationella register för immateriella äganderätter och av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden. Den senare har registrerat färgen lila för att särskilja choklad, karameller och gelévaror (gemenskapsvarumärke nr 31336). I Frankrike godkände Conseil d'État färgen *rouge congo* för petroleumprodukter (dom av den 8 februari 1974, JCP 1974, III, 17.720). Den brittiska varumärkesbyrån godtog från och med den 1 januari 1994 registrering av färgen rosa avseende glasfiberull (varumärke nr 2004215). Detta varumärke har senare registrerats av byråerna i Beneluxländerna (varumärke nr 575855) och Portugal (varumärke 310894). Mål C-104/01, i vilket Hoge Raad i Nederländerna har frågat i vilken grad direktivet medger registrering som varumärke av en ren färg, i denna egenskap, är anhängigt vid domstolen.

45 — Se i detta avseende mitt förslag till avgörande i målet Sieckmann. För närvarande handläggs tolkningsfrågan i mål C-283/01, Shield Mark, i vilket domstolen skall avgöra om oljud eller ljud kan utgöra ett varumärke.



endast, vilket uttrycks med större precision i andra språkversioner än den spanska, sådan som sker inom affärsvärlden i näringsverksamhet som syftar just till att distribuera varor och tjänster på marknaden. Kort sagt, kommersiell användning.<sup>46</sup>

63. En persons eventuella privata användning av varumärket BMW på en nyckelring, som inte leder till annan materiell nytta än den praktiska nyttan av att ha tillgång till de nycklar som vederbörande vanligen använder på samma ring, ter sig lika legitim<sup>47</sup> som Andy Warhols användning av soppmärket Campbell i olika målningar på 1960-talet,<sup>48</sup> av vilken han uppenbarligen drog ekonomisk nytta.<sup>49</sup> En radikal tolkning av räckvidden av varumärkesinnehavarens rättigheter skulle ha kunnat beröva den moderna konsten dessa uttrycksfulla verk, popkonstens yppersta uttryck. Andra icke kommersiella användningar, som användningar i undervisningssyfte, faller också utanför det skydd som tillerkänns innehavaren.

46 — I rapporten från konferensen ALAI 2001, organiserad av "Columbia Law School", Tema II. *Las relaciones entre el derecho de autor, el derecho de marcas y la competencia desleal. Sección II. Análisis jurídico y debate sobre la relación entre las excepciones al derecho de autor y al derecho de marcas: ¿El derecho de marcas prohíbe, o debería prohibir, los actos amparados por las excepciones al derecho de autor?*, hävdas att för att användningen av ett tecken skall innebära en kränkning av varumärkesrätten skall den innebära en exploatering i syfte att ange varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung (A. Kur).

47 — I den ovannämnda rapporten, av A. Kur, kan man läsa att det, till skillnad från vad som är fallet i fråga om upphovsrätt, inte finns några problem i fråga om kopiering för eget bruk inom varumärkesrätten.

48 — Exempelvis "200 Campbell's Soup Cans", 1962, olja på duk, 188 x 254 cm, New York, privat samling.

49 — Jag vågar till och med hävda att Andy Warhols användning av dess särskiljande tecken var fördelaktigt för den välkända soppan.

64. Varumärkesinnehavaren kan således inte förhindra att utomstående använder symboler eller upplysningar som denne har registrerat om det är fråga om ett tecken som inte kan utgöra ett varumärke eller, när det är fråga om ett sådant tecken, utomståendes tilltänkta användning inte syftar till att exploatera det kommersiellt.

B — Användningar som uttrycker tillhörighet, lojalitet eller stöd för varumärkesinnehavaren är i princip användning av "varumärket i egenskap av varumärke"

65. Jag kommer således till gråzonen, den "sfär av osäkerhet" som döljer svaret på High Courts fråga.

66. Jag anser att de användningar som den brittiska domstolen nämner i den andra tolkningsfrågan utgör sätt att använda varumärket som, vilket den brittiska domstolen själv har medgivit, uttrycker ett förhållande mellan varorna, tecknet och dess innehavare, mellan de halsdukar som är försedda med de omtvistade varumärkena och Arsenal.<sup>50</sup> Den vida tolkning som jag har föreslagit för att besvara den första tolkningsfrågan motiverar detta påstående.

50 — Även om Matthew Reed upplyser om att de produkter han säljer inte kommer från Arsenal eller har godkänts av fotbollsklubben, säljer han dem — och hans kunder köper dem — just därför att de inbegriper de tecken som, med registreringskydd, kännetecknar klubben.

67. Detta förhållandes art eller kvalitet saknar betydelse för varumärkesrätten. Med tanke på dessa särskiljande teckens funktioner och det syfte som eftersträvas genom direktivet är den avgörande omständigheten inte den "känsla" som den kund som köper de varor som varumärket representerar, eller för den delen den utomstående som använder dem, har gentemot varumärkesinnehavaren, utan det faktum att förvärvet sker därför att varan identifieras med varumärket eftersom den är försedd med detta, och i sin tur med varumärkesinnehavaren, oberoende av den bakomliggande bedömningen.

68. Det saknar betydelse huruvida konsumtionsbeslutet grundas på att köparen uppfattar varumärket som ett särskiljande tecken eller som en kvalitetsgaranti eller om han tvärtom gör revolt genom att välja det som är motbudande. För avgörandet av tvisten har det sammanfattningsvis ingen betydelse om en fotbollssupporter köper en T-tröja med ett visst utseende som skyddas av varumärket i fråga, därför att det är hans favoritklubb och han vill ha den på sig, eller därför att han stöder motståndarlaget och tänker bränna den. Det centrala är att han beslutat att köpa den därför att plagget är förknippat med varumärket och, genom detta, med dess innehavare, det vill säga laget.

69. Diskussionen måste föras på ett annat plan. Det område med utgångspunkt i vilket High Courts fråga skall besvaras är,

givetvis under förutsättning att konsumenten i fall av identitet köper varan därför att den är försedd med tecknet, det som avser en person som använder det utan att vara dess innehavare. Jag skall inte utreda varför en person köper en vara eller använder en tjänst, utan vad som har föranlett en person som inte är innehavare av varumärket att föra ut varan på marknaden eller tillhandahålla tjänsten, och därvid använda samma särskiljande tecken. Om denne oberoende av drivkraften kommersiellt försöker utnyttja varumärket använder han "varumärket i egenskap av varumärke" och innehavaren kan förhindra användningen inom de gränser och i den omfattning som medges enligt artikel 5 i direktivet.

70. Under förutsättning att varumärket registrerats för att användas i egenskap av varumärke, kan varumärkesinnehavaren neka utomstående att använda det. Om han inte använder det kommersiellt kommer han inte att göra "verkligt bruk"<sup>51</sup> av det särskiljande tecknet och hans rättigheter befinner sig under "damoklessvärdet", som består i att giltigheten upphör och att förmågan att invända mot registreringen av nya tecken går förlorad.<sup>52</sup>

71. Mot bakgrund av dessa överväganden och med tanke på de faktiska omständigheter som ligger till grund för de tolkningsfrågor som har ställts av den brittiska domstolen måste man, när ett fotbollslag — eller en idrottsklubb i allmän-

51 — Jag kommer inom kort att få anledning att uttala mig om begreppet faktisk användning i mitt förslag till avgörande i mål C-40/01, Ansul B.V.

52 — Se artiklarna 10 och 11 i direktivet.

het — registrerar ett varumärke i varumärkesregistret, fråga sig om denna gör det enbart för att distribuera varor med klubbens kännetecken bland sina anhängare för att öka stödet för lagets strävan efter sportslig framgång eller om det snarare är en affärsmässig åtgärd för att stärka resultaträkningen.

72. Det är uppenbart att svaret inte kan härledas ur en granskning av varje enskild sportklubbs avsikt (i detta fall Arsenal), utan genom en objektiv analys av den ställning som de företag och organ som driver de stora fotbollsklubbarna har i dagens samhälle och ekonomi.

## C — Fotbollen som ekonomiskt fenomen

73. Fotbollen spelar en framträdande roll i dagens samhälle. Sedan dess uppkomst vid de brittiska universiteten i mitten på 1800-talet fram till i dag har sporten med stor framgång anpassats efter tendenser i tiden, för att tack vare sin spridning via media bli ett massfenomen som överskrider geografiska, kulturella, religiösa och sociala gränser. Nyckeln till fotbollens framgång — och även dess gåta, för dem som inte är intresserade — ligger i den

oerhörda förmågan att väcka starka känslor,<sup>53</sup> som grundas i den starka identifikation som finns mellan lagen, som är förknippade med en viss stad, eller ett land, och dess anhängare.<sup>54</sup>

74. Under årtionden har fotbollen utmärkts av sin sociala betydelse och den har spelat en underordnad roll inom det ekonomiska området. Paradoxalt nog utnyttjades en aktivitet som väckte intresse hos miljoner personer världen över nästan inte kommersiellt och man tillämpade exempelvis inte den förvaltningsmodell som används av de stora nordamerikanska proffsligorna,<sup>55</sup> vars tillväxt under sextio-talet hängde samman med försäljningen av exklusiva TV-rättigheter och med att de kontrollerades av storföretag.<sup>56</sup>

75. Bilden förändrades radikalt i början av 1990-talet, då fotbollens verkliga kommersiella potential började framträda.<sup>57</sup> De stora europeiska TV-bolagen genomförde, efter förebild av den australiske affärsmannen Rupert Murdoch, som äger

53 — Bill Shankly, Liverpools legendariske tränare på sextio- och sjuttio-talet uttryckte saken på följande sätt: "Fotboll är inte en fråga om liv eller död. Det är mycket viktigare än så" (Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that).

54 — G. Bueno, filosof och professor emeritus vid universitetet i Oviedo har noterat att fotboll är en sport genom vilken televisionen mobiliserar städer som identifierar sig med sina lag. Enligt hans uppfattning skulle en match mellan exempelvis två fackföreningar aldrig få samma betydelse (se intervju publicerad i tidningen *La Nueva España*, den 13 februari 2002).

55 — Amerikansk fotboll, baseboll och basketboll.

56 — Se den spanska dagstidningen *El País*, den 16 juli 2000, artikel av S. Segurola med rubriken "Al borde de la hipertrofia".

57 — I detta avseende är beslutet om hänskjutande mycket tydligt beträffande Arsenal Football Club.

kanalen Sky och som gjorde enorma vinster på att utnyttja ensamrätterna att sända engelsk ligafotboll, stora investeringar för att förvärva TV-rättigheterna till ett antal nationella och internationella turneringar,<sup>58</sup> och bidrog på ett avgörande sätt till en av de största omvälvningar som denna sport någonsin har genomgått.<sup>59</sup>

3 miljarder euro och skapar omkring 100 000 arbetstillfällen.<sup>62</sup>

77. I detta sammanhang har fotbollsklubbar i de största europeiska ligorna genomfört väsentliga förändringar av sin organisation. Med vissa undantag har de förlorat sin renodlat sportliga karaktär för att bli affärsföretag och alltfler börsnoteras.<sup>63</sup> Det är inte förvånande att lagens budgetar generellt har skjutit i höjden så att vissa av de mest kända europeiska klubbarnas budgetar väl överskrider 100 miljoner euro, en summa som kan jämföras med utgifterna för en medelstor spansk stad.<sup>64</sup>

76. På relativt kort tid har den professionella fotbollen kommit att likna en industri som omsätter enorma penningbelopp, något som var otänkbara för några år sedan och som även skapar tusentals arbetstillfällen och verksamhet inom vitt skilda sektorer.<sup>60</sup> Det är svårt att ange exakta siffror men i Italien, ett av de länder där fotbollens professionalisering nått längst, räknar man med att sporten omsätter omkring 4,5 miljarder euro årligen och att den utgör landets fjortonde näringsgren.<sup>61</sup> I Spanien beräknar man att fotbollen, direkt och indirekt, omsätter

78. Manchester United, som kanske är den rikaste klubben i världen, har för närvarande det mest uppskattade sättet att sköta klubben.<sup>65</sup> Flera av Europas bästa lag styrs av framgångsrika affärsmän, vars syn på

58 — Det bör framhållas att fotbollen har varit det främsta lockbetet för att värva abonnenter för digitala plattformar och kabel-TV-företag. Tack vare de nya teknikerna utökas däremot betalningssätten, vilket gör att varje tittare, i stället för ett enhetsutbud, kan välja vilka matcher han eller hon vill titta på.

59 — Artikeln av Segurola S., "El fútbol rompe con su pasado", finns på [www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm](http://www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm). Författaren förklarar att en ny, affärsdominerad epok är i vardande för fotbollen.

60 — Särskilt inom hotellnäringsen, handeln, transportnäringsen och media.

61 — Uppgifterna förekom den 8 januari 2001 på [www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio](http://www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio).

62 — Artikel om fotboll med rubriken "Un Negocio de Primera División", publicerad i den spanska dagstidningen *El Mundo* den 21 mars 1999.

63 — England och Italien är de två länder där flest lag intagit börsgolvet. Exempelvis är Manchester United F.C., Chelsea F.C., Leeds F.C., S.S. Lazio, A.S. Roma och Juventus, F.C. börsnoterade.

64 — Enligt en studie från revisionsföretaget Deloitte & Touche var Manchester United den mest inkomstbringande klubben under säsongen 1998—1999 och genererade över 100 miljoner pund om året. Därefter kom Bayern München och Real Madrid, med intäkter på omkring 80 miljoner vardera. Arsenal kom på tionde plats med omkring 50 miljoner pund (se uppgifter i *The Economist*, den 8 februari 2001, under rubriken "It's a funny old game").

65 — Enligt uppgifter i den spanska dagstidningen *El Mundo*, den 8 februari 2002, är det engelska laget värderat till närmare 1 600 miljoner euro. De senaste tre åren har Manchester fakturerat i genomsnitt 120 miljoner pund per säsong, och nått en vinst på omkring 20 miljoner pund före skatt (uppgifter av den 11 mars 2001 på [www.soccerbusinessonline.com](http://www.soccerbusinessonline.com)). På det sportsliga planet är Real Madrid det främsta laget och har av FIFA utnämnts till "1900-talets bästa fotbollslag".

fotboll visar att en ny epok verkligen inletts. Således anser exempelvis Sergio Cragnotti, ordförande för Lazio (Rom), att "fotbollen är den viktigaste affärsverksamheten i en alltmer globaliserad ekonomi". Enligt hans uppfattning skall därför "fotbollen inte betraktas som en sport i strikt bemärkelse, utan som en underhållningsindustri".<sup>66</sup> En liknande syn företräds av Florentino Pérez, ordförande för Real Madrid, som med hänvisning till klubbens ekonomiska framtidsutsikter, har talat om "en icke exploaterad Walt Disney".<sup>67</sup>

drar till sig en mängd investeringar, för närvarande överskrider en miljard euro.<sup>70</sup>

80. Det är riktigt att klubbarnas finansieringskällor har ökat i antal de senaste åren. De traditionella inkomsterna av kassaförsäljning av biljetter eller medlemsavgifter har förlorat i betydelse i förhållande till en rad beloppsmässigt större inkomster, som de som följer av återutsändningar i TV, försäljning av varor förknippade med klubben, utnyttjandet av rättigheterna till bilder av spelarna och Internet.<sup>71</sup> De europeiska lagen får även pengar på annat sätt, bland annat genom de intäkter som de får för att delta i de cuper som organiseras av UEFA, för vänskapsmatcher eller från driften av anläggningar (affärer, barer, konferensanläggningar).

79. Bilden döljer en mindre smickrande verklighet för de flesta proffslag, bland vilka många dras med enorma skulder. Enligt tidningen *The Economist*<sup>68</sup> styrs faktiskt lagen i dagsläget, som kännetecknas av en stark ökning av spelarlönerna och priserna för övergångar,<sup>69</sup> av en dynamik som tvingar dem att förbruka en stor del av sina inkomster, utan att det kan hävdas att de är illa skötta. Denna omständighet förklarar exempelvis varför klubbarnas totala skulder i Italien, vars fotbollsliga

81. Till de inkomster som har fått störst betydelse de senaste åren hör faktiskt försäljningen av produkter med anknytning till laget, så kallad merchandising.<sup>72</sup> Verksamheten som syftar till att, antingen direkt eller genom företag som agerar mellanhänder, sälja halsdukar, vimplar, sportkläder eller andra artiklar som förknippas med

66 — Uppgifter hämtade på [www.soccerage.com](http://www.soccerage.com), där en intervju i den italienska dagstidningen *La Repubblica*, den 17 juli 2000, citeras.

67 — Se artikeln av V. Verdú, med rubriken "El fútbol de ficción", publicerad i dagstidningen *El País*, den 15 juli 2001.

68 — "Football and prune juice", publicerad den 8 februari 2001.

69 — Enligt en studie av företaget Deloitte & Touche, som citeras av *The Economist* i den i ovanstående fotnot nämnda granskningen, framgår att medan klubbarnas inkomster ökade med 177 procent mellan säsongerna 1993—1994 och 1998—1999, ökade spelarlönerna med 266 procent.

70 — Uppgifter hämtade från [www.futvol.com](http://www.futvol.com), den 20 mars 2002.

71 — Europas populäraste klubbar har dagligen miljontals besök på sina webbsidor. Besöken ger mycket stora intäkter i form av reklam eller onlineförsäljning.

72 — Tack vare framgången med denna verksamhet tenderar klubbarna att lansera officiella affärer i shoppingcentra, till nackdel för stånden utanför arenorna, varav många, som i Matthew Reeds fall, drivs av enskilda utan någon som helst koppling till dem som äger lagen.

klubben, har visat sig vara en av de mest lönsamma,<sup>73</sup> och har därför kommit att prioriteras av dem som förvaltar klubbarnas ekonomiska tillgångar.<sup>74</sup> Enligt Real Madrids marknadschef är ett av skälen till framgångarna för merchandising enkelt: "[L]oyaliteten mot fotbollslagen är mycket stark. Förhållandet mellan en anhängare och dennes lag kännetecknas av så hög grad av trohet att det skulle vara en dröm för varumärkena inom vilken annan sektor som helst, som alltid är mycket mer utsatta för marknadsens växlingar."<sup>75</sup>

europiska klubbar har beslutat att öppna affärer i städer på den asiatiska kontinenten för att sälja sina varor direkt.<sup>77</sup>

83. Framgången med merchandising har visat på fotbollens enorma affärsmöjligheter, vilket förklarar att priserna för spelarna, skådespelets verkliga huvudpersoner, inte bara beror på deras insatser på planen, utan även på de inkomster som deras bilder kan generera för laget i form av reklam eller försäljning av varor förknippade med spelaren. Under senare år har viktiga spelarövergångar ägt rum som bekräftar detta påstående, som Parmas förvärv av den japanske spelaren Nakata<sup>78</sup> och, särskilt, Real Madrids förvärv av fransmannen Zinedine Zidane, historiens dyraste förvärv på omkring 70 miljoner euro, av vilka man räknar med att tjäna in en stor del genom försäljning av tröjor.<sup>79</sup>

82. Tillväxtprognoserna i detta avseende pekar ständigt uppåt. Tack vare fotbollens spridning via television och Internet kan de europeiska lagen vidga sina marknader till andra delar av världen, särskilt Asien, där intresset för sporten har ökat betydligt de senaste åren, delvis på grund av att VM år 2002 hålls i Japan och Korea.<sup>76</sup> Vissa

84. De stora lagen, som Arsenal, som nyligen vann engelska ligan är inte rena sportklubbar i vilka man ägnar sig åt att spela fotboll, utan även veritabla "marknadsplatser" som, med syftet att spela professionell fotboll, bedriver förstklassig ekonomisk verksamhet. När de registrerar

73 — Enligt uppgifter i tidningen *The Economist* ("It's a funny old game", den 8 februari 2001), svarar merchandising och sponsorer för 26 procent av Manchester's intäkter. För Real Madrid utgör verksamheten omkring en femtedel av klubbens intäkter och andelen beräknas öka i framtiden (se budgeten för 2001 på [www.realmadrid.com](http://www.realmadrid.com)).

74 — Ett gott bevis är det avtal som undertecknades den 7 februari 2001 mellan Manchester United och basbollaget New York Yankees, genom vilket båda bolagen kan sälja varandras respektive varumärken i lagens affärer och gemensamt förhandla om rättigheter med sponsorer och TV-bolag.

75 — J.A. Sánchez Periféñez, marknadschef för Real Madrid, i *El País semanal*, den 3 mars 2002.

76 — Därför har vissa europeiska klubbar webbsidor på japanska.

77 — Manchester United har affärer i Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur och Hong Kong (se *The Economist*, "It's a funny old game", den 8 februari 2001).

78 — Vid värderingen beaktas utan tvekan det faktum att han är den japanske spelare som nått störst framgång i Europa.

79 — Denna säsong räknar man med att sälja 500 000 T-tröjor världen över. Den totala behållningen skulle uppgå till 36 miljoner euro, varav nästan hälften skulle gå till klubben.

ett tecken för att användas som varumärke i handeln och för att, direkt eller genom en licenstagare, tillhandahålla bestämda varor och tjänster som identifieras med varumärket på marknaden, gör de verkligt bruk av sin immaterialrätt och kan genom att använda alla de medel som rättsordningen ställer till förfogande, inklusive de mest drastiska, invända mot att utomstående använder samma tecken för att utnyttja det kommersiellt och dra ekonomisk fördel av det.<sup>80</sup>

85. Sammanfattningsvis anser jag att svaret på den andra tolkningsfråga som har ställts av High Court är att användning från vilken varumärkesinnehavaren kan förhindra utomstående är sådan användning som syftar till kommersiellt utnyttjande,

80 — I sportbilagan till *Madridtidningen El País* den 25 april i år förekom en notis där det berättades att medlemmar ur Guardia Civil i Valencia grep fyra personer för att de illegalt distribuerat 14 000 artiklar med Real Madrids logotyp, till ett marknadsvärde av över 336 000 euro. Under fotbolls-VM år 1998 inledde de franska myndigheterna 41 förfaranden på grund av otillbörlig användning av varumärken. I rapporten om tullmyndigheternas agerande avseende obehörigt bruk av varumärken, som utarbetades av franska finansministeriets generaldirektorat för tullar och indirekta skatter för åren 1994—1998, noteras en ökning i fråga om obehörigt bruk av varumärken för artiklar som allmänheten förknippar med utövning av en sport. I den avstämning som gjordes av samma myndighet avseende år 2001 uppges att man beslagtagit 810 000 souvenirer för fotbolls-VM år 2002 (de senare två dokumenten finns på Internet, på adressen [www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rappor](http://www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rappor)). På [www.sport.fr](http://www.sport.fr) finns en uppgift daterad den 25 april 2002 som talar om en massiv förekomst på marknaden av falska landslagströjor för de lag som deltar i fotbolls-VM, som spelas i Korea och Japan, och det berättas att försäljning redan pågår av obehörigt brukade varumärken avseende lag som Manchester United, Real Madrid och turinska Juventus.

vilket inbegriper användningen av de särskiljande tecken som företag som äger fotbollslag har registrerat som varumärken för att saluföra kläder och artiklar som är förknippade med laget.

86. I detta avseende saknar det betydelse varför konsumenten gör ett visst val. Det avgörande är att mottagaren förvärvar eller konsumerar dem därför att de är försedda med det särskiljande tecknet.

87. Ovanstående påståenden, liksom de svar som jag har föreslagit på den första tolkningsfrågan, följer inte helt utformningen av de två tolkningsfrågorna från High Court, men kan genom en tolkning av direktivet bidra till ett användbart och adekvat svar i syfte att avgöra den tvist som är anhängig vid den nationella domstolen.<sup>81</sup>

81 — I det förslag till avgörande som jag föredrog den 5 april 2001 i mål C-55/00, i vilket dom avkunnades den 15 januari 2002, Elide Gottardo (REG 2002, s. I-413), hade jag tillfälle att fastslå att "det tolkningsuppdrag som har tillerkänts domstolen genom artikel 234 EG, vilket syftar till att garantera en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten i medlemsstaterna, kan inte inskränka sig till att mekaniskt besvara tolkningsfrågorna och strängt iaktta det sätt på vilket dessa formulerats, utan domstolen skall som den kvalificerade uttolkare av gemenskapsrätten den är analysera frågeställningen ur ett vidare perspektiv och med större flexibilitet för att ge den nationella domstol som har begärt ett förhandsavgörande och de övriga domstolarna i Europeiska unionen ett användbart svar mot bakgrund av de gällande gemenskapsbestämmelserna. I annat fall kan den dialog mellan domstolar som upprättats genom artikel 234 EG i alltför hög grad komma att styras av den domstol som ställer frågan, och svaret kan bli beroende på hur denna formuleras" (punkt 36, andra stycket).

## V — Förslag till avgörande

88. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av High Court på följande sätt:

- 1) Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att varumärkesinnehavaren på grund av bestämmelsen i den punkten kan förhindra att utomstående använder identiska tecken för samma varor eller tjänster som kan vara vilseledande i fråga om deras ursprung, kvalitet eller anseende.
- 2) Preciseringsen av när utomstående användning av ett varumärke utgör användning av "varumärket i egenskap av varumärke" är en rättsfråga vars avgörande ankommer på den nationella domstolen på grundval av de uppgifter som den förfogar över för att avgöra tvisten. I fall av identitet avseende tecken och varor eller tjänster föreligger emellertid en presumtion för att utomståendes användning av varumärket utgör användning av detta i egenskap av varumärke. Denna presumtion kan emellertid brytas genom att motsatsen bevisas.
- 3) Den användning från vilken varumärkesinnehavaren kan förhindra utomstående är sådan användning som syftar till kommersiellt utnyttjande, vilket inbegriper användningen av de särskiljande tecken som företag som äger fotbollslag har registrerat som varumärken för att saluföra kläder och artiklar som är förknippade med laget.
- 4) I detta avseende saknar konsumentens skäl till valet av varorna eller tjänsterna betydelse. Det avgörande är att mottagaren förvärvar eller konsumerar dem därför att de är försedda med det särskiljande tecknet.