

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 12 juni 2008\*

I mål C-533/06,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) genom beslut av den 14 december 2006, som inkom till domstolen den 28 december 2006, i målet

**O2 Holdings Limited,**

**O2 (UK) Limited**

mot

**Hutchison 3G UK Limited,**

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent) och E. Levits,

\* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: P. Mengozzi,  
justitiesekreterare: handläggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 29 november 2007,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited, genom R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, och J. Stobbs, attorney, vilka befullmäktigats av S. Tierney, A. Brodie och S. Magee, solicitors,
  
- Hutchison 3G UK Limited, genom G. Hobbs, QC, och E. Hinsworth, barrister, vilka befullmäktigats av L. Silkin, G. Crown, N. Walker och S. Jones, solicitors,
  
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

och efter att den 31 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

## Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och av artikel 3a.1 i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18) (nedan kallat direktiv 84/450).
  
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited (nedan tillsammans kallade O2 och O2 (UK)), å ena sidan, och Hutchison 3G UK Limited (nedan kallat H3G), å andra sidan, beträffande den omständigheten att H3G i jämförande reklam använt varumärken som innehas av O2 och O2 (UK).

### Tillämpliga bestämmelser

#### *De gemenskapsrättsliga bestämmelserna*

- 3 I artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

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

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
  
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än de för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bland annat kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
  
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
  
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...

5. Punkterna 1–4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

<sup>4</sup> Artikel 6 i direktiv 89/104 har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. I artikel 6.1 föreskrivs följande:

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

a) sitt eget namn eller adress,

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

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

5 Bestämmelserna om jämförande reklam infördes i direktiv 84/450 genom direktiv 97/55.

6 Skälen 13–15 i direktiv 97/55 har följande lydelse:

”13. Genom artikel 5 i ... direktiv 89/104 ... ges innehavaren av ett registrerat varumärke ensamrätt, däribland rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på identiska varor eller tjänster samt, i förekommande fall, även med avseende på andra varor.

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

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

7 I artikel 1 i direktiv 84/450 anges att syftet med detta direktiv bland annat är att ange under vilka förutsättningar jämförande reklam är tillåten.

8 I artikel 2.2a i samma direktiv definieras jämförande reklam såsom ”all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent”.

9 I artikel 3a.1 i nämnda direktiv föreskrivs följande:

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

a) den inte är vilseledande enligt artiklarna 2.2, 3 och 7.1,

...

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

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

...

- g) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra känneteckens renommé eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning,
- h) den inte framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn.”

*De nationella bestämmelserna*

- 10 Bestämmelserna i direktiv 89/104 har införlivats med den nationella rättsordningen genom 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994).
- 11 Bestämmelserna i direktiv 84/450 har införlivats med den nationella rättsordningen genom 1988 års förordningar om kontroll av vilseledande reklam (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), i deras lydelse enligt 2003 års förordningar (SI 2003/3183) (nedan kallade UK Regulations).
- 12 I artikel 4 i direktiv 84/450 anges att vilseledande reklam ska bekämpas och att det ska tillses att bestämmelserna om jämförande reklam följs. Ansvarig för att säkerställa detta är enligt UK Regulations Director General of Fair Trading, en administrativ myndighet som är behörig dels att avgöra ärenden med avseende på klagomål som inkommit, dels att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder.



13 I tredje punkten i regel 4A i UK Regulations preciseras följande:

”Bestämmelserna i förevarande regel ska inte tolkas på så sätt

- a) att de ger rätt att väcka talan i ett tvistemål avseende ett åsidosättande av denna lagstiftning (med undantag för om detta uttryckligen medges i förevarande Regulations),
  
- b) att de innebär ett undantag från rätten att väcka talan eller på annat sätt delta i ett (civilrättsligt eller straffrättsligt) förfarande som inletts på någon annan rättslig grund än förevarande Regulations.”

### **Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna**

14 O2 och O2 (UK) tillhandahåller mobiltelefonitjänster.

15 Vid marknadsföringen av sina mobiltelefonitjänster använder bolagen bilder av bubblor på flera olika sätt. Det är utrett att, på mobiltelefoniområdet, konsumenterna associerar bilder av bubblor i vatten, särskilt mot en blåtonad bakgrund, med de tjänster som O2 och O2 (UK) tillhandahåller.

16 O2 och O2 (UK) är bland annat innehavare av två nationella figurmärken som båda består av en stillbild föreställande bubblor, som i Förenade kungariket registrerats för telekommunikationsutrustning och telekommunikationstjänster (nedan kallade varumärken med bubblor).

- 17 Även H3G tillhandahåller mobiltelefonitjänster, vilka saluförs under kännetecknet 3. Framför allt erbjuder bolaget en i förväg betald tjänst ("pay-as-you-go") med beteckningen Threepay.
- 18 Under år 2004 inledde H3G en reklamkampanj. Inom ramen för denna kampanj sändes bland annat reklamfilm på TV, i vilken priset på de egna tjänsterna jämfördes med de tjänster som O2 och O2 (UK) tillhandahåller. Denna TV-reklam (nedan kallad den omtvistade reklamen) inleddes genom att uttrycket "O2" och bilder med rörliga svartvita bubblor användes. Därefter följde bilder av "Threepay" och "3", samt ett meddelande, av vilket det framgick att H3G:s tjänster var billigare på ett särskilt sätt.
- 19 O2 och O2 (UK) väckte vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, en talan mot H3G om intrång i varumärkena med bubblor.
- 20 Bolagen vitsordade, inom ramen för målet vid den nationella domstolen, att prisjämförelsen i den omtvistade reklamen var riktig och att densamma som helhet betraktad inte var vilseledande. Framför allt antydes det inte i reklamen att det förelåg någon affärsmässig koppling mellan O2 och O2 (UK), å ena sidan, och H3G, å andra sidan.
- 21 Denna talan om varumärkesintrång ogillades genom dom av den 23 mars 2006. High Court ansåg i huvudsak att användningen av bilder med bubblor i den omtvistade reklamen omfattades av tillämpningsområdet för artikel 5.1 b i direktiv 89/104. Samma domstol angav vidare att eftersom reklamen stod i överensstämmelse med artikel 3a i direktiv 84/450, gavs H3G emellertid en grund för försvar med tillämpning av artikel 6.1 b i direktiv 89/104.

- 22 O2 och O2 (UK) överklagade denna dom till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 23 Den hänskjutande domstolen har för det första sökt klarhet i hur artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas.
- 24 Den har sökt klarhet i om det som avses i denna bestämmelse endast är sådan användning som har till syfte att tredje man ska kunna uppfatta de saluförda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Samma domstol anser att ett jakande svar på denna fråga innebär att en konkurrents användning av varumärket inom ramen för jämförande reklam inte omfattas av artikel 5.1 i direktiv 89/104, eftersom varumärket därvid inte används för att ange ursprunget hos annonsörens varor.
- 25 Vidare har den sökt klarhet i om det för att kunna bedöma huruvida det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104, uteslutande ska göras en jämförelse mellan varumärket och det ifrågasatta kännetecknet samt mellan de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat och de varor eller tjänster för vilka kännetecknet används, eller om i stället de faktiska omständigheterna vid användningen av kännetecknet ska beaktas.
- 26 För det andra anser den hänskjutande domstolen att den omständigheten att jämförande reklam i vilken en konkurrents varumärke används är förenlig med artikel 3a i direktiv 84/450 utgör en grund för försvar som med framgång kan göras gällande med avseende på den talan som konkurrenten väckt rörande sådan användning av dess varumärke.
- 27 För det fall domstolen tolkar artikel 5.1 i direktiv 89/104 på så sätt att denna bestämmelse, i ett sådant fall som det i målet vid den nationella domstolen, ger innehavaren

av ett registrerat varumärke rätt att förhindra användningen av sitt varumärke i jämförande reklam, skulle den hänskjutande domstolen vilja att domstolen gav sin tolkning av artikel 3a.1 i direktiv 84/450 i syfte att klargöra om användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke ska vara "absolut nödvändig" för att kunna jämföra konkurrentens varor eller tjänster med annonsörens varor eller tjänster, för att jämförande reklam i vilken detta kännetecken används ska anses vara tillåten.

28 Mot denna bakgrund beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

- ”1) Är artikel 5.1 a eller 5.1 b i direktiv 89/104 tillämpliga när en näringsidkare, i reklam för sina egna varor eller tjänster, använder en konkurrents registrerade varumärke för att jämföra egenskaperna (i synnerhet priset) hos de varor eller tjänster som den förre marknadsför med egenskaperna (i synnerhet priset) hos de varor eller tjänster som konkurrenten marknadsför under det varumärket, och detta sker på ett sådant sätt att förväxling inte sker eller varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte äventyras på annat sätt?
  
- 2) När en näringsidkare använder en konkurrents registrerade varumärke i jämförande reklam, måste denna användning vara absolut nödvändig för att kraven i artikel 3a[.1] i direktiv 84/450 ... ska vara uppfyllda, och i så fall, enligt vilka kriterier skall denna nödvändighet bedömas?
  
- 3) Om det finns ett krav på absolut nödvändighet, innebär detta krav då att användning av ett kännetecken som inte är identiskt med men i hög grad liknar det registrerade varumärket är förbjuden?”

## Prövning av tolkningsfrågorna

### *Inledande anmärkningar*

- 29 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna för att få klarhet i hur artikel 5.1 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas.
- 30 Målet vid den nationella domstolen kännetecknas nämligen av att O2 och O2 (UK) har påstått att den omständigheten att H3G använder ett kännetecken som liknar deras varumärken med bubblor i jämförande reklam utgör intrång i den ensamrätt som bolagen ges genom nämnda varumärken.
- 31 Innan tolkningsfrågorna prövas är det nödvändigt att närmare beskriva förhållandet mellan direktiven 89/104 och 84/450.
- 32 Enligt artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt som innebär att innehavaren har rätt att, om vissa villkor är uppfyllda, förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda kännetecken som är identiska med eller liknar det egna varumärket. Enligt artikel 5.3 d i samma direktiv kan samma innehavare bland annat förbjuda tredje man att använda kännetecknet i reklam.
- 33 Om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke kan det anses utgöra användning i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104.

- 34 Artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 ska nämligen tolkas på så sätt att bestämmelsen omfattar användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket för varor som saluförs eller tjänster som utförs av tredje man (se, för ett liknande resonemang, beträffande artikel 5.1 a i direktiv 89/104, dom av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkt 28).
- 35 Vidare står det klart att reklam i vilken annonsören jämför de varor och tjänster som denne saluför med en konkurrents varor och tjänster har till syfte att marknadsföra denne annonsörs varor och tjänster. I sådan reklam strävar annonsören efter att särskilja de egna varorna och tjänsterna genom att jämföra deras egenskaper med egenskaperna hos de konkurrerande varorna och tjänsterna. Detta resonemang styrks genom skäl 15 i direktiv 97/55, i vilket gemenskapslagstiftaren har framhållit att syftet med jämförande reklam är att särskilja annonsörens varor och tjänster från konkurrentens (se dom av den 25 oktober 2001 i mål C-112/99, Toshiba Europe, REG 2001, s. I-7945, punkt 53).
- 36 Om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor eller tjänster som den senare tillhandahåller, utgör detta således användning med avseende på annonsörens egna varor och tjänster i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104.
- 37 Sådan användning kan följaktligen i förekommande fall förbjudas med stöd av nämnda bestämmelser.
- 38 Såsom framgår av skälen 2–6 i direktiv 97/55 har gemenskapslagstiftaren emellertid haft till syfte att främja jämförande reklam. Gemenskapslagstiftaren har bland annat framhållit att jämförande reklam ”också till konsumentens fördel [kan] stimulera konkurrensen mellan leverantöre[rna] av varor och tjänster”, vilket framgår av skäl 2, och vidare i skäl 5 framhållit att jämförande reklam ”kan vara ett berättigat sätt att informera konsumenterna om deras fördelar”.

- 39 Enligt skälen 13–15 i direktiv 97/55 har gemenskapslagstiftaren ansett att den rätt som ges genom varumärket i viss mån ska begränsas, eftersom det är nödvändigt att främja jämförande reklam.
- 40 En sådan begränsning av varumärkets rättsverkan i syfte att främja jämförande reklam är nödvändig inte endast för det fall annonsören använder en konkurrents varumärke, utan även när det är fråga om användning av ett kännetecken som liknar detta varumärke.
- 41 I artikel 2.2a i direktiv 84/450 avses med ”jämförande reklam” nämligen all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.
- 42 Enligt fast rättspraxis rör det sig om en vid definition som kan omfatta alla typer av jämförande reklam. För att det ska vara fråga om jämförande reklam är det således tillräckligt att det finns ett meddelande som pekar ut en konkurrent eller varor och tjänster som tillhandahålls av denne, även om det bara sker indirekt (se domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkterna 30 och 31, samt dom av den 8 april 2003 i mål C-44/01, Pippig Augenoptik, REG 2003, s. I-3095, punkt 35, och av den 19 april 2007 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, REG 2007, s. I-3115, punkt 16).
- 43 Det kriterium som ska vara uppfyllt vid fastställandet av att en reklamannons är av jämförande karaktär är således att en konkurrent till annonsören eller varor eller tjänster som tillhandahålls av denna konkurrent uttryckligen eller indirekt pekas ut (domarna i de ovannämnda målen Toshiba Europe, punkt 29, och De Landtsheer Emmanuel, punkt 17).
- 44 När genomsnittskonsumenten uppfattar användningen i reklam av ett kännetecken som liknar ett varumärke som innehas av en konkurrent till annonsören såsom en hänvisning till denna konkurrent eller till de varor eller tjänster som tillhandahålls av densamme – såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen – föreligger det således jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450.

- 45 I syfte att tillgodose såväl skyddet av registrerade varumärken som användningen av jämförande reklam, ska artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450 följaktligen tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppställs i artikel 3a.1 för att sådan reklam ska anses vara tillåten.
- 46 Domstolen påpekar emellertid att när villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 för att förhindra användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke är uppfyllda, är det uteslutet att den jämförande reklam i vilken detta kännetecken används anses uppfylla det krav för att sådan reklam ska anses vara tillåten som uppställs i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450.
- 47 När varumärket och kännetecknet liknar varandra och varorna eller tjänsterna är av liknande slag, utgör nämligen risken för förväxling en särskild förutsättning för varumärkesskydd. Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska således endast tillämpas om det på grund av att de varumärken som avses är identiska eller liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag föreligger en risk för förväxling hos allmänheten (dom av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkterna 24 och 25).
- 48 Vidare framgår det av artikel 3a.1 d i direktiv 84/450 att jämförande reklam inte är tillåten om det föreligger risk för förväxling mellan annonsören och en konkurrent eller mellan annonsörens och en konkurrents varumärken, varor eller tjänster.
- 49 Mot bakgrund av skälen 13–15 i direktiv 97/55 ska begreppet förväxling, som återfinns i såväl artikel 5.1 b i direktiv 89/104 som artikel 3a.1 d i direktiv 84/450, tolkas på samma sätt.



50 När en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke, och konkurrenten inte visar att det föreligger risk för förväxling, har den senare följaktligen inte rätt att förhindra användningen av detta kännetecken på grundval av artikel 5.1 b i direktiv 89/104. Om konkurrenten däremot lyckas visa att det föreligger risk för förväxling, kan annonsören inte med framgång invända mot ett sådant hinder med tillämpning av artikel 3a.1 i direktiv 84/450, då reklamen i fråga inte uppfyller samtliga villkor som uppställs i denna bestämmelse.

51 Domstolen svarar således inledningsvis att artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att, i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppställs i artikel 3a.1 för att sådan reklam ska anses vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke.

När villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 för att förhindra användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke emellertid är uppfyllda, är det uteslutet att den jämförande reklam i vilken detta kännetecken används anses uppfylla det krav för att sådan reklam ska anses vara tillåten som uppställs i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450.

*Den första frågan avseende tolkningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104*

52 Det står klart, i målet vid den nationella domstolen, att H3G inte har använt varumärkena med bubblor, såsom O2 och O2 (UK) låtit registrera dem, utan ett kännetecken som liknar dessa varumärken.

- 53 Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är emellertid endast tillämplig när det är fråga om användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket med avseende på de varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.
- 54 Domstolen kommer inte att tolka denna bestämmelse, eftersom den inte är tillämplig i målet vid den nationella domstolen.
- 55 Den första frågan ska således förstås så att den hänskjutande domstolen har sökt klarhet i huruvida artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten.
- 56 För att förhindra att varumärkesinnehavarens skydd varierar från en medlemsstat till en annan ankommer det på domstolen, enligt fast rättspraxis, att ge artikel 5.1 i direktiv 89/104 en enhetlig tolkning. Detta gäller i synnerhet för begreppet använda i artikeln (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 45, domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 17, och dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline, REG 2007, s. I-7041, punkt 15).
- 57 Såsom följer av domstolens rättspraxis (domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, samt domarna i de ovannämnda målen Medion, Adam Opel och Céline) får innehavaren av ett registrerat varumärke enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104 endast förhindra tredje man att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket, om följande fyra villkor är uppfyllda:

— Kännetecknet används i näringsverksamhet.

- Kännetecknet används utan tillstånd från innehavaren av varumärket.
  
- Kännetecknet används med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket är registrerat.
  
- Användningen skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna, på grund av risken för förväxling hos allmänheten.

58 Vad särskilt beträffar det fjärde villkoret ska, vilket det erinrats om i punkt 47 i förvarande dom, artikel 5.1 b i direktiv 89/104 endast tillämpas om det på grund av att de varumärken som avses är identiska eller liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag föreligger en risk för förväxling hos allmänheten.

59 Vidare följer det av fast rättspraxis att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och domen i det ovannämnda målet Medion, punkt 26). Användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket vilket medför risk för förväxling hos allmänheten skadar således eller kan således skada varumärkets grundläggande funktion.

60 Det är utrett i målet vid den nationella domstolen att H3G har använt det kännetecken som liknar varumärkena med bubblor i näringsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst och som inte är av privat natur. Kännetecknet har följaktligen använts i näringsverksamhet (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Céline, punkt 17).

- 61 Det är även utrett att H3G har använt nämnda kännetecken utan tillstånd från O2 och O2 (UK), som är innehavare av varumärkena med bubblor.
- 62 Dessutom är det fråga om användning som avser tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärken är registrerade.
- 63 Däremot ska det påpekas att, enligt de slutsatser som den hänskjutande domstolen dragit, H3G:s användning av bilder av bubblor som liknar varumärkena med bubblor i den omtvistade reklamen inte medför risk för förväxling hos konsumenterna. Den omtvistade reklamen var som helhet betraktad inte vilseledande och framför allt antyddes det inte i reklamen att det förelåg någon affärsmässig koppling mellan O2 och O2 (UK), å ena sidan, och H3G, å andra sidan.
- 64 Den hänskjutande domstolen gjorde således härvid rätt, i motsats till vad O2 och O2 (UK) har påstått, när den vid bedömningen av om det förelåg risk för förväxling begränsade denna bedömning till att avse det sammanhang i vilket H3G använde det kännetecken som liknar varumärkena med bubblor.
- 65 Begreppet risk för förväxling är visserligen detsamma i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktiv 89/104 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkterna 25–28).
- 66 Artikel 4.1 b i direktiv 89/104 avser emellertid en ansökan om registrering av ett varumärke. När ett varumärke är registrerat har varumärkesinnehavaren rätt att använda det efter eget skön, och det ska därför vid bedömningen av om det föreligger hinder för registreringen av varumärket enligt denna bestämmelse prövas huruvida det föreligger risk för förväxling med den invändande partens äldre varumärke med beaktande av alla de sammanhang i vilka det sökta varumärket, om det registrerades, skulle kunna komma att användas.

- 67 I det fall som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 gör tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket däremot inte gällande några varumärkesrättigheter med avseende på nämnda kännetecken, utan använder det endast vid ett särskilt tillfälle. Under dessa förhållanden ska, vid bedömningen av huruvida innehavaren av det registrerade varumärket med framgång kan invända mot denna särskilda användning, endast de omständigheter beaktas som kännetecknar nämnda användning, och det saknas anledning att undersöka huruvida även annan användning av samma kännetecken som skett under andra omständigheter skulle kunna ge upphov till risk för förväxling.
- 68 Det fjärde villkor som ska vara uppfyllt för att innehavaren av ett registrerat varumärke ska ha rätt att förhindra användningen av ett kännetecken som liknar detta varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat är således inte uppfyllt i målet vid den nationella domstolen.
- 69 Den första tolkningsfrågan ska följaktligen besvaras på följande sätt. Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten. Detta gäller oberoende av om nämnda jämförande reklam uppfyller eller inte uppfyller samtliga de krav för att sådan reklam ska anses vara tillåten som uppställs i artikel 3a i direktiv 84/450.

*Den andra och den tredje frågan avseende tolkningen av artikel 3a.1 i direktiv 84/450*

- 70 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra och den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas så, att jämförande reklam i vilken annonsören använder en konkurrents varumärke eller ett kännetecken som liknar detta varumärke endast är tillåten om denna användning är absolut nödvändig för att kunna göra en jämförelse av annonsörens varor eller tjänster och

konkurrentens varor eller tjänster, och i förekommande fall huruvida användningen av ett kännetecken som liknar konkurrentens varumärke kan anses vara absolut nödvändig.

71 Den hänskjutande domstolen har emellertid endast begärt att domstolen ska uttala sig om tolkningen av denna bestämmelse för det fall domstolen besvarar den första frågan jakande.

72 Den andra och den tredje frågan ska följaktligen inte prövas.

### Rättegångskostnader

73 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) Artikel 5.1 och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 3a.1 i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, ska tolkas på så sätt att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att, i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som

**uppställs i artikel 3a.1 för att sådan reklam ska anses vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke.**

**När villkoren i artikel 5.1 b i direktiv 89/104 för att förhindra användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke emellertid är uppfyllda, är det uteslutet att den jämförande reklam i vilken detta kännetecken används anses uppfylla det krav för att sådan reklam ska anses vara tillåten som uppställs i artikel 3a.1 d i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55.**

- 2) Artikel 5.1 b i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att förhindra tredje man att i jämförande reklam använda ett kännetecken som liknar detta varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka nämnda varumärke är registrerat, när denna användning inte medför någon risk för förväxling hos allmänheten. Detta gäller oberoende av om nämnda jämförande reklam uppfyller eller inte uppfyller samtliga de krav för att sådan reklam ska anses vara tillåten som uppställs i artikel 3a i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55.**

Underskrifter