



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 11 januari 2024*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 6.1 c – Begränsning av varumärkets rättsverkan – Användning av varumärket för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål – Direktiv (EU) 2015/2436 – Artikel 14.1 c”

I mål C-361/22,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien) genom beslut av den 12 maj 2022, som inkom till domstolen den 3 juni 2022, i målet

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

mot

Buongiorno Myalert SA,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C. Lycourgos samt domarna O. Spineanu-Matei (referent), J.-C. Bonichot, S. Rodin och L.S. Rossi,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Industria de Diseño Textil SA (Inditex), genom F. Arroyo Álvarez de Toledo och R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- Buongiorno Myalert SA, genom J.J. Marín López, abogado och A. Vázquez Pastor, procuradora,
- Spaniens regering, genom I. Herranz Elizalde, i egenskap av ombud,

* Rättegångsspråk: spanska.

– Europeiska kommissionen, genom P. Němečková och J. Samnadda, båda i egenskap av ombud, och efter att den 7 september 2023 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 6.1 c 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).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Industria de Diseño Textil SA (Inditex) och Buongiorno Myalert SA (nedan kallat Buongiorno), angående ett påstått intrång i de rättigheter som är knutna till ett nationellt varumärke som Inditex är innehavare av på grund av Buongiornos påstådda användning av ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke utan Inditex medgivande.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

Första direktivet 89/104

- 3 Artikel 5 i första direktivet 89/104 har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I artikel 5.1 och 5.2 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 dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 4 Artikel 6 i första direktivet 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

...

- 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 Första direktivet 89/104 har upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008.

Direktiv 2008/95

- 6 Artikel 5 i direktiv 2008/95 har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”. I artikel 5.1 och 5.2 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 får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 7 Artikel 6 i direktiv 2008/95 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

...

- 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.”

- 8 Direktiv 2008/95 har med verkan från och med den 15 januari 2019 upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1).

Direktiv 2015/2436

- 9 Artikel 14 i direktiv 2015/2436 har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. I artikel 14.1 och 14.2 föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

2. Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

Spansk rätt

- 10 I artikel 34 i Ley 17/2001 de Marcas (lag 17/2001 om varumärken) av den 7 december 2001 (BOE nr 294 av den 8 december 2001, s. 45579) (nedan kallad varumärkeslagen), i den lydelse som genomför artikel 5 i första direktivet 89/104, föreskrevs följande:

”1. Registrering av ett varumärke ger innehavaren ensamrätt att använda det i näringsverksamhet.

2. Innehavaren av ett registrerat varumärke 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 varorna eller tjänsterna kan leda till förväxling hos allmänheten; förväxlingsrisken inbegriper risken för association mellan tecknet och varumärket,

c) tecken som är identiska med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om varumärket är välkänt i Spanien och om användningen av tecknet utan skälig anledning kan ge vid handen en koppling mellan dessa varor eller tjänster och innehavaren av varumärket eller allmänt om denna användning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller dess renommé.”

- 11 I den ursprungliga lydelsen av artikel 37.1 c i varumärkeslagen, genom vilken artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 införlivades med den spanska rättsordningen, föreskrevs följande:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man, förutsatt att denne handlar i enlighet med god affärssed, att i näringsverksamhet använda

...

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

- 12 Artikel 37 i varumärkeslagen ändrades genom Real Decreto-ley 23/2018 de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (kungligt lagdekret 23/2018 om införlivande av direktiven om varumärken, järnvägstransport och paketresor och sammanlänkade researrangemang) av den 21 december 2018 (BOE nr 312 av den 27 december 2018, s. 127305), för att genomföra artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.

- 13 I artikel 37.1 och 37.2 i varumärkeslagen i dess ändrade lydelse föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

c) varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, särskilt om användning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.

2. Punkt 1 ska tillämpas endast om tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 14 Buongiorno är ett företag som tillhandahåller informationstjänster via internet och mobiltelefoninätet. Under år 2010 lanserade detta företag en reklamkampanj för ett abonnemang på en tjänst för att skicka multimediamaterial via SMS, som salufördes under beteckningen Club Blinks. Abonnemanget på denna tjänst gjorde det möjligt att delta i en lottdragning, varav ett pris utgjordes av ett ”ZARA-presentkort” till ett värde av 1 000 euro. En abonnent som klickade på en bannerannons för att kunna delta i utlottningen fick på nästa skärm se kännetecknet ”ZARA” inramat av en rektangel vilket påminde om formatet för presentkort.
- 15 Inditex väckte talan om varumärkesintrång vid Juzgado de lo Mercantil no 2 de Madrid (Handelsdomstol nr 2 i Madrid, Spanien) mot Buongiorno och gjorde gällande att Buongiorno hade gjort intrång i den ensamrätt som är knuten till ett nationellt varumärke som skyddar kännetecknet ZARA (nedan kallat varumärket ZARA). Till stöd för talan, som grundade sig på artikel 34.2 b och 34.2 c i varumärkeslagen, anförde Inditex dels att det förelåg en risk för förväxling, dels att Buongiorno hade dragit fördel av varumärkets renommé till förfång för nämnda renommé.

- 16 Buongiorno hävdade att det inte hade skett något intrång i de rättigheter som är knutna till varumärket ZARA och gjorde därvid gällande att det kännetecknet hade använts vid ett enstaka tillfälle och inte i egenskap av varumärke utan för att ange vad en av lotterivinsterna bestod av. Enligt Buongiorno är sådan "referentiell" användning en tillåten användning av tredje mans kännetecken som regleras av artikel 37 i varumärkeslagen, såväl i dess ursprungliga som i dess ändrade lydelse.
- 17 Domstolen i första instans ogillade Inditex talan. Denna domstol gjorde först bedömningen att Buongiornos användning av varumärket ZARA inte var att anse som en "referentiell" användning hänförlig till artikel 37 i varumärkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, men fann därefter att villkoren i artikel 34.2 b och 34.2 c i varumärkeslagen inte var uppfyllda.
- 18 Inditex överklagade domen till Audiencia Provincial de Madrid (Provinsdomstolen i Madrid, Spanien), och gjorde gällande att det förelåg ett sådant varumärkesintrång som avses i artikel 34.2 c i varumärkeslagen. Audiencia Provincial de Madrid (Provinsdomstolen i Madrid) ogillade överklagandet med motiveringen att användningen av varumärket ZARA inte var till förfång för det varumärkets renommé och inte heller innebar att någon otillbörlig fördel drogs av nämnda renommé.
- 19 Inditex överklagade därefter vidare till Tribunal Supremo (Högsta domstolen, Spanien), som är hänskjutande domstol i förevarande mål.
- 20 Den hänskjutande domstolen har angett att artikel 37 c i varumärkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, som var tillämplig i tiden (*ratione temporis*) på omständigheterna i det nationella målet, utgjorde ett genomförande av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104, vars lydelse inte har ändrats i sak genom direktiv 2008/95.
- 21 Den hänskjutande domstolen har preciserat att den nuvarande lydelsen av artikel 37.1 c i varumärkeslagen innebär att artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 genomförs, eftersom det direktivet har upphävt och ersatt direktiv 2008/95.
- 22 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 anges ett allmänt förfaringsätt, nämligen "att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster", följt av uttrycket "särskilt", vilket i sin tur åtföljs av ett omnämnande av ett mer specifikt förfaringsätt, nämligen "om användning av varumärket är nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel". Eftersom det endast var det mer specifika förfaringsättet som angavs i artikel 6.1 c i första direktivet 89/104, hyser den hänskjutande domstolen tvivel om räckvidden av omnämmandet av det allmänna förfaringsättet i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida nämnda omnämnande utgör ett förtydligande av något som redan underförstått åsyftades i artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 eller huruvida omfattningen av "referentiell" användning har utvidgats genom direktiv 2015/2436.
- 23 Den hänskjutande domstolen har preciserat att dess fråga belyses genom EU-domstolens tolkning av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 i dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), och dom av den 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punkterna 63 och 64). Enligt samma domstol förefaller det som om EU-domstolen har begränsat omfattningen av varumärkets rättsverkan till användning som är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara, särskilt då den har förklarat att det syfte som eftersträvas med artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 är att "möjliggöra för dem som

levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster, att använda den senares varumärke för att upplysa allmänheten om att det föreligger ett användningsmässigt samband mellan deras varor och tjänster och varumärkesinnehavarens varor och tjänster”.

- 24 Den hänskjutande domstolen har angett att svaret på tolkningsfrågan kommer påverka utgången i det nationella målet. Samma domstol har preciserat att om den bifaller överklagandet såvitt avser tolkningen och tillämpningen av den bestämmelse som ger skydd för kända varumärken, ska den pröva huruvida Buongiornos användning av varumärket ZARA omfattas av den begränsning som föreskrivs i artikel 37.1 c i varumärkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, vilken är tillämplig i tiden (*ratione temporis*) på den tvist som är föremål för överklagandet, eftersom denna begränsning motsvarar den som föreskrivs i artikel 6.1 c i första direktivet 89/104. Enligt den hänskjutande domstolen skulle Buongiornos förfaringsätt emellertid kunna motsvara den nuvarande lydelsen av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 bättre än lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 89/104.
- 25 Mot denna bakgrund beslutade Tribunal Supremo (Högsta domstolen) att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till EU-domstolen:

”Ska artikel 6.1 c i första direktivet [89/104] tolkas på så sätt att det mer allmänna förfaringsätt som nu avses i artikel 14.1 c i direktiv ... 2015/2436 – användning av ’varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster’ – underförstått omfattas av begränsningen av rätten till varumärket?”

Huruvida begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning

- 26 Inditex anser att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till prövning av två skäl.
- 27 Inditex har för det första påpekat att den hänskjutande domstolen anser att tolkningen av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 endast är relevant om överklagandet kan bifallas på grund av ett åsidosättande av artikel 34.2 c i varumärkeslagen, det vill säga på grund av intrång i ett känt varumärke. Enligt Inditex är användningen av någon annans varumärke i detta fall inte förenlig med ”god affärssed” i den mening som avses i artikel 37.1 c i varumärkeslagen, i dess ursprungliga lydelse. Eftersom svaret på frågan således inte är avgörande för den hänskjutande domstolens avgörande, kan begäran om förhandsavgörande inte tas upp till prövning.
- 28 Det ska erinras om att det följer av fast rättspraxis att det, inom ramen för det samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna som införts genom artikel 267 FEUF, uteslutande ankommer på den nationella domstolen, vid vilken det nationella målet anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. EU-domstolen är följaktligen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts avser tolkningen av en unionsregel (dom av den 16 mars 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, punkt 43 och där angiven rättspraxis).
- 29 En fråga som rör unionsrätten ska således presumeras vara relevant. En begäran från en nationell domstol kan bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen eller giltighetsprövningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet eller då frågorna är hypotetiska eller EU-domstolen inte har

tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på den fråga som ställts till den (dom av den 16 mars 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, punkt 26 och där angiven rättspraxis).

- 30 I förevarande fall framgår det av beslutet om hänskjutande att det nationella målet avser tredje mans påstådda användning av ett nationellt varumärke utan varumärkesinnehavarens medgivande och att parterna i målet bland annat är oense om huruvida artikel 37.1 c i varumärkeslagen, i dess ursprungliga lydelse, är tillämplig. Det framgår även av beslutet om hänskjutande att den nationella domstolen vill få klarhet i räckvidden av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104, som rör begränsningar av ett nationellt varumärkes rättsverkan och som har införlivats med spansk rätt genom nämnda artikel 37.
- 31 Mot denna bakgrund är det inte uppenbart att den begärda tolkningen av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 saknar samband med de verkliga omständigheterna eller saken i det nationella målet, eller att frågan skulle vara hypotetisk.
- 32 I den mån Inditex har gjort gällande att tolkningsfrågan är hypotetisk på grund av att villkoren för laglig användning i artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 sammanfaller med de villkor för användning med avseende på ett känt varumärke som innehavaren har rätt att förhindra enligt artikel 5.2 i direktivet, vilket innebär att dessa båda bestämmelser utesluter varandra, ska det påpekas att detta argument avser tolkningen av artikel 6.1 sista meningen i direktivet. Inditex argument syftar således till att ställa en annan fråga om tolkningen av artikel 6.1 än den som den hänskjutande domstolen har ställt, och det går inte att därav dra slutsatsen att den ställda frågan är uppenbart hypotetisk.
- 33 Inditex har för det andra hävdats att den hänskjutande domstolen tycks anse att ordalydelsen i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 gör det möjligt att använda det varumärke som är aktuellt i det nationella målet, eftersom det rör sig om ”referentiell” användning, till skillnad från vad som följer av en bokstavstolkning av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104. Inditex har påpekat att det inte i sig är tillåtet att använda ett varumärke ”i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster”, utan måste dessutom vara förenligt med ”god affärssed” och vara förenligt med reglerna om konsumtion av varumärkesrättigheter i fall där transaktioner avser andras varor. Svaret på tolkningsfrågan skulle således inte vara användbart, eftersom det är uppenbart att det inte kommer att vara tillräckligt för att den rättsfråga som har uppkommit i det nationella målet ska kunna avgöras.
- 34 Den omständigheten att den hänskjutande domstolen, för att avgöra målet, även kan vara skyldig att pröva eller beakta andra bestämmelser än dem som avses i frågan kan inte leda till slutsatsen att frågan saknar samband med saken i målet och således inte kan tas upp till prövning.
- 35 De två argument som Inditex har anfört för att bestrida att begäran om förhandsavgörande kan tas upp till prövning kan således inte godtas.
- 36 Europeiska kommissionen har i sitt yttrande, dock utan att klart hävda att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till prövning, påpekat att frågan om tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, som är tillämplig i tiden (*ratione temporis*) i det nationella målet, endast uppkommer om Buongiornos användning av varumärket ZARA utgör tredje mans användning i näringsverksamhet, vilken är förbjuden enligt artikel 5 i direktivet. Eftersom den nationella domstolen i första instans inte förefaller ha gjort sig skyldig till felaktig

rättstillämpning när den fann att användningen av varumärket ZARA inte omfattades av något av de fall av varumärkesanvändning som avses i artikel 34 i varumärkeslagen, genom vilken nämnda artikel 5 införlivades med spansk rätt, är det inte nödvändigt att pröva huruvida villkoren i artikel 37 i denna lag, genom vilken den ursprungliga lydelsen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 införlivats med spansk rätt, är uppfyllda.

- 37 Det ska i detta hänseende påpekas att kommissionens argument innebär att domstolen ska uttala sig om tolkningen av artikel 5 i direktiv 2008/95. Således kan de inte godtas av samma skäl som angetts i punkt 34 i förevarande dom.
- 38 Följaktligen ska begäran om förhandsavgörande prövas i sak.

Prövning av tolkningsfrågan

- 39 Det framgår av beslutet om hänskjutande att de faktiska omständigheterna i det nationella målet inträffade under år 2010. Första direktivet 89/104 har upphävts och ersatts av direktiv 2008/95, som trädde i kraft den 28 november 2008. Den bestämmelse som var tillämplig i tiden (*ratione temporis*) vid tidpunkten för de faktiska omständigheterna i det nationella målet var således artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 och inte artikel 6.1 c i första direktivet 89/104. Den sistnämnda bestämmelsen har ersatts av den förstnämnda bestämmelsen. Det ska emellertid preciseras att dessa båda bestämmelser har samma lydelse.
- 40 Det framgår även av begäran om förhandsavgörande att den hänskjutande domstolen inte hyser några tvivel om att användningen av varumärket, enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, ska avse identifieringen av eller hänvisningen till varor eller tjänster ”som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster”. Det ska nämligen preciseras att även om detta krav numera uttryckligen kommer till uttryck i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, framgår det av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 6.1 c i första direktivet 89/104 att det förelåg ett sådant krav tidigare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, *Gillette Company och Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 33, och dom av den 8 juli 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).
- 41 Den hänskjutande domstolens tvivel vad gäller tolkningen av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 följer således av att den bestämmelse som ersatt denna bestämmelse, det vill säga artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, har avfattats på ett annat sätt, när det gäller omfattningen av tredje mans användning av varumärket som innehavaren av detta varumärke inte kan förhindra. Denna användning avser nämligen inte enbart angivandet av det avsedda ändamålet för en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller.
- 42 För att kunna ge den hänskjutande domstolen ett användbart svar ska tolkningsfrågan därför omformuleras på så sätt att den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den omfattar all användning av varumärket i näringsverksamhet som görs av tredje man för att, i enlighet med god affärssed, identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, eller endast sådan användning av varumärket som är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet för en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller.

- 43 Domstolen erinrar om att enligt fast rättspraxis ska vid tolkningen av en unionsbestämmelse inte bara lydelsen beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i. Även en unionsbestämmelses tillkomsthistoria kan ge relevanta upplysningar om tolkningen av densamma (dom av den 16 mars 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
- 44 Enligt ordalydelsen i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ger varumärket inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel.
- 45 I artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 föreskrivs däremot inledningsvis att den bestämmelsen omfattar användning av varumärket i syfte att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Därefter återges det normativa innehållet i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95, föregånget av ordet ”särskilt”.
- 46 Det framgår således av en bokstavlig jämförelse av dessa båda bestämmelser att sådan användning som kan begränsa ett varumärkes rättsverkan enligt artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 numera utgör ett av de fall av laglig användning som innehavaren av ett varumärke inte kan förhindra med stöd av artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.
- 47 Härav följer att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har en mer begränsad räckvidd än artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, eftersom nämnda artikel 6.1 c endast avser användning i näringsverksamhet av varumärket när detta är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål.
- 48 Denna tolkning av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 stöds såväl av de mål som eftersträvas med detta direktiv, särskilt syftet med denna bestämmelse, såsom detta har definierats i rättspraxis, som av en analys av tillkomsthistorien bakom den bestämmelse som ersatt den, det vill säga artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436.
- 49 För det första följer av domstolens praxis att artikel 6 i nämnda direktiv, genom en begränsning av rättsverkningarna av de rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i direktiv 2008/95, syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster på den inre marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan upprätthålla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 29).
- 50 Vad närmare bestämt gäller artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 har domstolen angett att tillämpningen av denna bestämmelse inte är begränsad till situationer där det är nödvändigt att använda ett varumärke för att ange en varas avsedda ändamål ”som tillbehör eller reservdel” (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkt 32). De situationer som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 6.1 c ska emellertid begränsas till dem som svarar mot syftet med denna bestämmelse (dom av den 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).
- 51 Domstolen har i detta avseende preciserat att syftet med artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 är att göra det möjligt för dem som levererar varor och tjänster som utgör komplement till varumärkesinnehavarens varor och tjänster att använda detta varumärke för att på ett begripligt och fullständigt sätt upplysa allmänheten om det avsedda ändamålet med den vara eller tjänst

som de erbjuder eller, med andra ord, om att det föreligger ett användningsmässigt samband mellan deras varor eller tjänster och varumärkesinnehavarens varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 mars 2005, Gillette Company och Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punkterna 33 och 34, och dom av den 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punkt 64).

- 52 Av detta följer enligt rättspraxis att tillämpningsområdet för artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 avser användning av varumärket för att identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster endast om användningen är begränsad till en situation där det är nödvändigt för att ange det avsedda ändamålet med en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller. När det gäller artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 motsvarar en sådan situation endast en av de situationer där användningen av varumärket inte kan förbjudas av innehavaren.
- 53 För det andra, eftersom den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i räckvidden av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 med hänsyn till det normativa innehållet i den bestämmelse som ersatt den, kan tillkomsthistorien för sistnämnda bestämmelse ge relevanta upplysningar för tolkningen av artikel 6.1 c.
- 54 I detta avseende framgår det av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (COM(2013) 162 final) att "[d]et ans[å]gs lämpligt att ... föreskriva en uttrycklig begränsning som omfatta[de] referentiell användning i allmänhet". Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 78 i sitt förslag till avgörande visar orden "lämpligt att ... föreskriva" på kommissionens vilja att föreslå att det införs en begränsning av varumärkets rättsverkan som allmänt avser referentiell användning och att utvidga räckvidden av begränsningen, som numera föreskrivs i artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436, och inte att föreslå ett klargörande eller förtydligande av gränserna i artikel 6.1 c i direktiv 89/104.
- 55 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 79 i sitt förslag till avgörande framgår dessutom kommissionens avsikt att utvidga räckvidden av den begränsning som tidigare föreskrevs i artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 av ordalydelsen i skäl 25 i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (COM(2013) 162 final), där det angavs att "innehavaren inte [bör] ha rätt att hindra allmänt rättvis och ärlig användning av varumärket för att identifiera eller hänvisa till varorna och tjänsterna som innehavarens varor och tjänster".
- 56 Tillkomsthistorien för artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 ger således stöd för tolkningen att räckvidden av artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 är mer begränsad än räckvidden för nämnda artikel 14.1 c.
- 57 I förevarande fall ankommer det på den nationella domstolen att, med beaktande av samtliga omständigheter i det nationella målet, bland annat avgöra huruvida Buongiorno, genom sin reklamkampanj för ett abonnemang på en av bolagets tjänster som gjorde det möjligt att delta i en lottdragning där en av priserna bestod av ett "ZARA-presentkort", varvid abonnenten på skärmen fick se kännetecknet "ZARA" inramat av en rektangel, vilket påminde om formatet för presentkort, har använt varumärket ZARA, i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 2008/95, och, om så är fallet, mot bakgrund av artikel 6.1 i det direktivet, bedöma huruvida denna användning var nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med den tjänst som Buongiorno tillhandahöll och, i förekommande fall, huruvida denna användning skedde i enlighet med god affärssed.

- 58 Av det anförda följer att tolkningsfrågan ska besvaras enligt följande. Artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den avser tredje mans användning av varumärket i näringsverksamhet för att i enlighet med god affärssed identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster endast när sådan användning av varumärket är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller.

Rättegångskostnader

- 59 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande 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 (fjärde avdelningen) följande:

Artikel 6.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

ska tolkas så,

att den avser tredje mans användning av varumärket i näringsverksamhet för att i enlighet med god affärssed identifiera eller hänvisa till varor eller tjänster som varumärkesinnehavarens varor eller tjänster endast när sådan användning av varumärket är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet med en vara som saluförs av tredje man eller för en tjänst som denne tillhandahåller.

Underskrifter