

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

PAOLO MENGOLZI

föredraget den 10 februari 2009¹

1. Med förevarande begäran om förhandsavgörande har Court of Appeal (England & Wales) ställt frågor till domstolen om tolkningen av artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar², samt av artikel 3a.1 i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam³, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997⁴.

”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,

I — Tillämpliga bestämmelser

2. Artikel 5 i direktiv 89/104⁵, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

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.

1 — Originalspråk: italienska.

2 — EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178.

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

4 — EGT L 290, s. 18.

5 — Direktiv 89/104 har nyligen upphävts och ersatts med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Genom detta direktiv har det, enligt skäl 1 i detta, ”[f]ör att skapa klarhet och överskådlighet”, skett en kodifiering av direktiv 89/104. I artiklarna 5 och 6 i direktiv 2008/95 har de bestämmelser som redan fanns i artiklarna 5 och 6 i direktiv 89/104 återgetts utan några väsentliga ändringar.

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.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

...

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

3. I artikel 6.1 i direktiv 89/104, som har rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan", fastställs att "[v]arumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

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, tiv 84/450)⁶, definieras ”jämförande reklam” som ”all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent”.

6. I artikel 3a.1 i direktiv 84/450 föreskrivs följande:

- 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”.

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

...

4. Genom direktiv 97/55 har det i direktiv 84/450, som ursprungligen endast avsåg vilseledande reklam, införts en rad bestämmelser i fråga om jämförande reklam.

- d) den inte medför förväxling på marknaden mellan annonsören och en konkurrent

5. I artikel 2.2a i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55 (nedan kallat direk-

6 — Direktiv 84/450 har ytterligare ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenterna på den inre marknaden (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22), och därefter upphävs och från och med den 12 december 2006 ersatts med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, s. 21), vilket dock endast är en kodifierad version, för att förtydliga och rationalisera de i direktiv 84/450 tidigare gällande bestämmelserna.

eller mellan annonsörens och en konkurren-
 rents varumärken, firmanamn eller andra
 kännetecken, varor eller tjänster,

II — Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- e) den varken misskrediterar eller uttrycker
 sig nedsättande om en konkurren-
 rents varumärken, firmanamn eller andra kän-
 netecken, varor, tjänster, verksamhet eller
 förhållanden,

7. L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté &
 Cie och Laboratoires Garnier & Cie (nedan
 gemensamt kallade L'Oréal) är bolag i L'Oréal-
 koncernen, som bland annat är verksam med
 framställning och saluföring av exklusiva
 parfymer.

8. L'Oréal är i synnerhet innehavare av
 följande nationella (brittiska) och internatio-
 nella varumärken samt gemenskapsvarumär-
 kena som registrerats för parfymer och andra
 doftprodukter:

...

— Varumärkena Trésor:

- g) den inte drar otillbörlig fördel av en
 konkurren-
 rents varumärkes, firmanamns
 eller andra känneteckens renommé eller
 av en konkurrerande produkts ur-
 sprungsbeteckning,

— Det nationella ordmärket Trésor
 (utan accent, nedan kallat varumärket
 Trésor).

- 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.”

— Det nationella ord- och figurmärket
 som utgörs av en avbildning av en
 parfymflaska, sedd framifrån och från
 sidan, på vilken flaska i synnerhet
 ordet Trésor förekommer (nedan
 kallat varumärket Trésor i form av
 en flaska).

- Det nationella ord- och figurmärket som utgörs av avbildningen i färg av en parfymförpackning, sedd framifrån, på vilken i synnerhet ordet Trésor förekommer (nedan kallat varumärket Trésor i form av en förpackning).
 - Varumärkena Noa:
 - Det nationella ordmärket Noa Noa.
 - Varumärkena Miracle:
 - Gemenskapsordmärket Miracle (nedan kallat ordmärket Miracle).
 - Nationella varumärken och gemenskapsvarumärken som består av ord- och figurmärken i form av ordet Noa i ett stiliserat utförande.
 - Gemenskapsord- och figurmärke som utgörs av avbildningen av en parfymflaska, sedd framifrån, på vilken flaska i synnerhet ordet Miracle förekommer (nedan kallat varumärket Miracle i form av en flaska).
 - Det internationella ord- och figurmärke som utgörs av en avbildning i färg av en parfymförpackning, sedd framifrån, på vilken i synnerhet ordet Miracle förekommer (nedan kallat varumärket Miracle i form av en förpackning).
 - Det nationella ordmärket Anaïs-Anaïs.
9. Bellure NV, ett bolag bildat enligt belgisk rätt, sålde på de europeiska marknaderna under åren 1996 och 2001 parfym av sortimenten Creation Lamis och Dorall, som framställdes i ett tredjeland för dess räkning och med den av bolaget önskade designen. Starion International Ltd (nedan kallat Starion) köpte dessa parfymer av Bellure för att distribuera dem till grossister eller lågprisaffärer i Förenade kungariket. Starion distribuerade i denna medlemsstat även parfymer av sortimentet Stitch. Malaika Investments Ltd, som var verksamt under firmanamnet Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (nedan kallat Malaika), bedrev grossisthandel i Förenade kungariket med parfymer av sortimentet Creation Lamis som levererades av Starion. Parfymerna i de tre ovannämnda sortimenten utgjorde efterbildningar av exklusiva parfymer doft och såldes i detaljhandeln till ett extremt lågt pris (under 4 pund sterling).

10. I samband med saluföringen av dessa parfymer i Förenade kungariket använde Starion och Malaika jämförelselistor som de överlämnade till sina återförsäljare. På dessa listor upprättades en jämförelse, utifrån liknande dofter, mellan var och en av dessa parfymer och en exklusiv parfym som fastställts genom hänvisning till det ordmärke som parfymen omfattas av (nedan kallade jämförelselistorna). L'Oréals ordmärken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa Noa förekom på dessa listor.

11. Fyra parfymer av sortimentet Creation Lamis och en parfym av sortimentet Dorall såldes dessutom i flaskor och förpackningar som allmänt liknade flaskorna och förpackningarna till parfymerna Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs eller Noa, även om det är utrett att denna likhet inte var sådan att återförsäljarna eller konsumenterna kunde vilseledas vad beträffar varans ursprung.

12. L'Oréal väckte talan om varumärkesintrång vid High Court of Justice (England & Wales) mot bland andra Bellure, Starion och Malaika. L'Oréal gjorde dels gällande att Starions och Malaikas användning av jämförelselistorna innebar ett intrång i rättigheterna till dess ordmärken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa Noa, samt av ord- och figurmärkena Noa, i strid med section 10 första stycket i Trade Marks Act 1994 (1994 års lag om varumärken) (nedan kallad varumärkeslagen), genom vilken artikel 5.1 a i direktiv 89/104 har införlivats i nationell rätt. L'Oréal hävdade dels att efterbildningen av namnen på dess parfymer Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa och av dessa parfymers flaskor och förpackningar samt försäljningen

av parfymer i på så sätt kopierade flaskor och förpackningar innebar ett åsidosättande av de rättigheter som sammanhänger med dess ordmärken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa Noa samt från dess varumärken Trésor och Miracle i form av en flaska respektive en förpackning, i strid med section 10 tredje stycket i varumärkeslagen, genom vilken artikel 5.2 i direktiv 89/104 har införlivats i den nationella rätten.

13. High Court biföll den talan som riktats mot användningen av jämförelselistorna och som grundats på section 10 första stycket i varumärkeslagen, medan den talan som grundades på section 10 tredje stycket i denna lag bifölls endast delvis. Det som fastställts var nämligen endast att varumärket Trésor i form av en förpackning och i varumärket Miracle i form av en flaska olovligen hade efterbildats.

14. Starion och Malaika (nedan kallade klagandena) överklagade avgörandet från High Court till Court of Appeal. L'Oréal lämnade in ett anslutningsöverklagande för att få fastställt att ordmärkena Trésor och Miracle, varumärket Trésor i form av en flask och varumärket Miracle i form av en förpackning olovligen hade kopierats.

15. Court of Appeal ogillade L'Oréals anslutningsöverklagande och fann att det för att lösa

tvisten i övrigt var nödvändigt att ställa följande frågor till domstolen:

(b) det inte påverkar försäljningen av de produkter som säljs under det välkända registrerade varumärket,

”1) Är artikel 5.1 a eller 5.1 b i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare, i reklam för sina egna varor eller tjänster, använder en konkurrents registrerade varumärke för att jämföra egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor som han marknadsför med egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor 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?

(c) det inte äventyrar det registrerade varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung och inte är till förfång för varumärkets renommé genom nedsvärtning av varumärkets anseende, genom urvattning eller på annat sätt, och

2) Är artikel 5.1 a i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare i sin verksamhet använder (särskilt i en jämförelselista) ett välkänt registrerat varumärke för att ange egenskaper hos sin egen produkt (särskilt dess doft) på ett sådant sätt att

(d) det fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av näringsidkarens produkt?

(a) det inte medför någon form av risk för förväxling,

3) Vad är, inom ramen för artikel 3a.1 g i direktiv [84/450], innebörden av uttrycket 'drar otillbörlig fördel av', och

i synnerhet när en näringsidkare i en jämförelselista jämför sin produkt med en produkt som omfattas av ett välkänt varumärke, drar han då otillbörlig fördel av [detta] varumärke[t]s renommé?

(b) det registrerade varumärket eller dess renommé inte svärtas ned eller blir otydligt, och det inte heller föreligger någon risk för att detta ska ske,

4) Vad är, inom ramen för artikel 3a.1 h i det ovannämnda direktivet, innebörden av uttrycket 'framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning', och, i synnerhet, omfattar detta uttryck det fallet att någon helt sanningsenligt, utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande, påstår att hans produkt har en viktig egenskap (doft) som liknar den som en välkänd produkt som skyddas av ett varumärke har?

(c) varumärkesinnehavarens försäljning inte påverkas negativt, och

(d) varumärkesinnehavaren inte på något sätt berövas frukterna av marknadsföringen, vidmakthållandet eller förbättringarna av sitt varumärke, men

5) När en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar ett registrerat varumärke som har renommé, och detta kännetecken inte är så likt det varumärket att det föreligger förväxlingsrisk, på ett sådant sätt att

(e) näringsidkaren får en kommersiell fördel av användningen av sitt kännetecken till följd av likheten med det registrerade varumärket,

innebär då detta att denna användning drar 'otillbörlig fördel' av det registrerade varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv [89/104]?"

(a) det registrerade varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung inte försämrats eller äventyras,

16. Den hänskjutande domstolen, som anser att de ifrågakommande jämförelselistorna utgör

en jämförande reklam i den mening som avses i direktiv 84/450, har angett att de första fyra frågorna har ställts för att domstolen ska bedöma huruvida användningen av L'Oréals ordmärken i klagandenas jämförelselistor är tillåten.

17. Den femte frågan har tvärtom betydelse för bedömningen av huruvida de sistnämndas användning av flaskor och förpackningar som liknar dem som är skyddade av varumärket Trésor i form av en förpackning och av varumärket Miracle i form av en flaska är tillåten.

III — Rättslig bedömning

A — De första fyra frågorna

1. Inledande synpunkter

18. De första fyra frågorna avser alla en annonsörs användning av någon annans varumärke i en jämförande reklam som i synnerhet utgörs av jämförelselistor, såsom jämförelselistorna i förevarande fall. I detta sammanhang används någon annans varumärke för att särskilja varor, även om det inte är annonsörens varor, utan varumärkesinnehavarens varor.

19. Den hänskjutande domstolen anser att spridningen av sådana jämförelselistor till återförsäljarna utgör reklam i den mening som avses i artikel 2.1 i direktiv 84/450. Det rör sig nämligen om ett meddelande som sprids vid utövandet av näringsverksamhet för att främja tillhandahållandet av varor.

20. Den hänskjutande domstolen anser dessutom, såsom jag har påpekat ovan, att en sådan reklam innebär en jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i samma direktiv. Det är ett begrepp som bland annat kräver att det föreligger ett konkurrensförhållande mellan annonsören och det identifierade företaget (eller vars varor eller tjänster har identifierats) i reklammeddelandet. Den första frågan, som inte avser bestämmelserna i direktiv 84/450, syftar på användningen av ett varumärke vars innehavare är "en konkurrent".

21. Det framgår i själva verket av vad den hänskjutande domstolen har konstaterat att "[p]arternas produkter... således inte [konkurrerar] med varandra. De säljs till olika priser och förekommer på olika marknader"⁷. Detta

⁷ — Beslutet om hänskjutande, punkt 7.

konstaterande hindrar enligt min mening inte att det i förevarande fall fastställs att det föreligger jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450, om man beaktar den omfattande räckvidd som det konkurrensförhållande som krävs enligt denna bestämmelse ska anses ha. I detta avseende hänvisar jag endast till synpunkterna i punkterna 63–90 i det förslag till avgörande som jag föredrog i målet *De Landsheer Emmanuel*⁸ och till punkterna 32–42 i den dom som meddelades i detta mål⁹. Härvidlag påpekades särskilt att i detta sammanhang var även eventuella konkurrenssituationer, möjligheter till utveckling av den aktuella marknadssituationen och konsumtionsvanorna av betydelse. Såsom mycket riktigt påpekats av *L'Oréal* är dessutom även ett konkurrensförhållande som endast föreligger på en mellannivå i distributionskedjan (till exempel grossistförsäljning) av betydelse. Det ankommer eventuellt på den hänskjutande domstolen att mer ingående pröva frågan om huruvida, mot bakgrund av de tolkningskriterier som ges i denna dom, det konkurrensförhållande som krävs enligt den ovannämnda bestämmelsen verkligen föreligger.

22. Då det inte finns några uppgifter som uppenbarligen talar i motsatt riktning är det för detta förfarande nödvändigt att utgå från den förutsättning som den hänskjutande domstolen har utgått från, det vill säga att de ifrågavarande jämförelselistorna utgör en jämförande reklam i den mening som avses i artikel 2.2a i direktiv 84/450. Det kan av den anledningen dock inte ifrågasättas att den tredje och den fjärde frågan kan tas upp till

sakprövning med avseende på deras relevans för föremålet för den tvist som är anhängig vid den nationella domstolen.

23. För att besvara de aktuella fyra frågorna, särskilt de första två frågorna, är det nödvändigt att i konflikten mellan kravet på att skydda varumärket och kravet på att underlätta användningen av jämförande reklam först fastställa vilket inbördes samband som föreligger mellan bestämmelserna om skydd av varumärken i dels direktiv 89/104, särskilt artiklarna 5 och 6, dels direktiv 84/450, särskilt artikel 3a.1.

24. I den nyligen meddelade domen i målet *O2*¹⁰ har domstolen redan gett några viktiga förtydliganden i detta avseende. Domstolen har i synnerhet påpekat följande:

— ”Om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrens varumärke i syfte att identifiera de varor

8 — Förslag till avgörande av den 30 november 2006 i mål C-381/05, *De Landsheer Emmanuel*, i vilket dom meddelades den 19 april 2007 (REG 2007, s. I-3115).

9 — Ovan fotnot 8.

10 — Dom av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, *O2* (REG 2008, s. I-4231).

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” och ”kan följaktligen i förekommande fall förbjudas med stöd av nämnda bestämmelser”.¹¹

- Innehavaren av ett registrerat varumärke har dock inte rätt att med stöd av dessa sistnämnda bestämmelser förhindra tredje man att, i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppställs i artikel 3a.1 i direktiv 84/450 för att sådan reklam ska anses vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar hans varumärke¹².

25. Att dessa sistnämnda villkor har uppfyllts utgör för den ovannämnda annonsören således ett giltigt försvar mot en talan som grundats på de nationella bestämmelserna varigenom artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104 införlivats med nationell rätt. I detta avseende anser jag inte att den tolkningen är vare sig riktig eller nödvändig som angetts i beslutet om hänskjutande och som L'Oréal delar, enligt vilken enbart det faktum att dessa villkor är uppfyllda innebär att användningen av någon

annans registrerade varumärke (nedan för enkelhetens skull kallat varumärke) i den jämförande reklamen är tillåtet enligt artikel 6.1 i direktiv 89/104. Även om det kan hävdas att en sådan användning som uppfyller villkoren i artikel 3 a i direktiv 84/450 är tillåten ”förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed”, kvarstår dock faktum att begränsningen av varumärkets rättsverkningar enligt artikel 6.1 i direktiv 89/104 även förutsätter att ett av villkoren i artikel 6.1 a–c är uppfyllt. Enligt min mening kan i förevarande fall inget av dessa villkor beaktas, varför det inte i direktiv 89/104 går att finna någon grund för försvar som baseras på att villkoren för att reklamen ska vara tillåten enligt artikel 3a.1 i direktiv 84/450 har uppfyllts. Jag delar särskilt den ståndpunkt som kommissionens ombud framfört vid förhandlingen att artikel 6.1 b endast avser användningen av sådana uppgifter om ett varumärke som beskriver ett av de kännetecken för varan eller tjänsten som anges i bestämmelsen (beskrivande ”uppgifter”). Domen i målet adidas och adidas Benelux bekräftar enligt min mening detta, då det däri anges att ”[s]yftet med artikel 6.1 b i direktivet är att säkerställa möjligheten för alla ekonomiska aktörer att använda beskrivande uppgifter” och denna artikel ”således är ett uttryck för frihållningsbehovet”¹³. Att villkoren enligt artikel 3a. 1 i direktiv 84/450 för att reklamen ska vara tillåten uppfylls är enligt min mening en självständig grund för försvar som läggs till grunderna enligt artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104 och som kan blockera en talan som riktas mot jämförande reklam som grundats på de nationella bestämmelserna om införlivande av artikel 5.1 och 5.2 i det sistnämnda direktivet.

11 — Ibidem, punkterna 36–37.

12 — Ibidem, punkterna 45 och 51.

13 — Dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux (REG 2008, s. I-2439), punkt 46. Se även generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 16 januari 2008 i samma mål (punkterna 75 och 78, till vilka det hänvisas i det ovannämnda målets ovannämnda punkt).

2. De första två frågorna om tolkningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104

26. Eftersom användningen av ett tecken som är identiskt med eller liknar en konkurrens varumärke således inte är undantagen från tillämpningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104 endast på grund av att den sker i samband med en jämförande reklam, utan på vissa villkor kan förbjudas enligt den ovannämnda bestämmelsen, är det nödvändigt att besvara de första två frågorna genom att undersöka dessa villkor mot bakgrund av de uppgifter som lämnats i frågorna.

27. Såsom den hänskjutande domstolen har påpekat har den i huvudsak redan ställt den första frågan till domstolen genom den begäran om förhandsavgörande som följts av den ovannämnda domen i målet O2. I fallet bakom denna begäran hade den hänskjutande domstolen kommit fram till att den egenskap som var föremål för jämförelsen mellan annonsörens (mobiltelefoni)tjänster och de tjänster som tillhandahölls av innehavaren till det varumärke som denne aktör använde i en jämförande reklam låg i priset, medan den egenskap som är föremål för jämförelsen i det aktuella fallet har fastställts ligga i doften (med avseende på parfym).

28. En annan skillnad mellan de två fallen är att i målet O2 ifrågasattes vid den nationella domstolen en annonsörs användning av ett kännetecken som inte var identiskt men som liknade en konkurrens varumärke och där den enes och den andres i reklamen angivna tjänster var desamma. Detta är skälet till att domstolen i domen i målet O2 besvarade den första frågan – som i huvudsak formulerats i samma ordalag som den första frågan i detta förfarande – enbart med att tolka artikel 5.1 b i direktiv 89/104. Domstolen ansåg nämligen inte att det var nödvändigt att tolka artikel 5.1 a. Vad som ifrågasätts vid den nationella domstolen inom ramen för en talan som riktats mot de jämförelselistor som klagandena har använt, är däremot i förevarande fall en annonsörs användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke med avseende på produkter som är identiska¹⁴ med de varor som omfattas av detta varumärke.

29. Följaktligen måste den första frågan i detta förfarande, i vilken det hänvisas till artikel 5.1 i direktiv 89/104 i dess helhet, förstås så att den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida artikel 5.1 a ska tolkas så att innehavaren av ett varumärke kan hindra en tredje man från att i en jämförande reklam använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem för

14 — Jag hänvisar uppenbarligen till den omständigheten att de tillhör samma slags marknad som parfym och inte till produktens identitet med utgångspunkt i deras egenskaper eller kvalitet.

vilka detta varumärke är registrerat, även om denna användning inte innebär någon risk för förväxling hos allmänheten beträffande de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung.

varumärkets grundläggande funktion skadas, vilken är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung¹⁵.

30. Å andra sidan har den hänskjutande domstolen med den andra frågan uttryckligen begärt en tolkning enbart av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 för att få klarhet i huruvida innehavaren av ett *välkänt* varumärke enligt denna artikel kan hindra en tredje man att i näringsverksamhet, särskilt i en jämförande reklam, använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka detta varumärke är registrerat. Frågan gäller även när denna användning, medan den fyller en väsentlig funktion för marknadsföringen av tredje mans varor, inte innebär någon risk för förväxling hos allmänheten beträffande de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung, inte påverkar försäljningen av de varor eller tjänster som omfattas av detta varumärke och inte på något sätt är till förfång för dettas renommé.

31. Enligt domstolens rättspraxis måste det föreligga en risk för förväxling hos allmänheten beträffande varans eller tjänstens ursprung, det vill säga en 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, eftersom det enligt artikel 5.1 b i direktiv 89/104 är förbjudet att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar någon annans varumärke. Det förbud som uppställts i denna bestämmelse gäller med andra ord endast när det finns risk för att

32. Ska samma slutsats dras även med avseende på det förbud som uppställts i artikel 5.1 a i det ovannämnda direktivet?

33. Kommissionen har föreslagit att denna fråga ska besvaras jakande. Till följd av domen i målet O2 ska frågan, såsom klagandena har påpekat, besvaras med bortseende av att det mot detta förbud kan göras invändningar som grundas på artikel 6 i direktiv 89/104 eller på artikel 3a.1 i direktiv 84/450. Enligt kommissionen är syftet med artikel 5.1 i direktiv 89/104 i dess helhet uteslutande att skydda varumärkets grundläggande funktion, som är att ge allmänheten garantier om ursprunget hos de varor som omfattas av detta varumärke. Till stöd för denna ståndpunkt har kommissionen i synnerhet åberopat domarna i målen Arsenal, Anheuser-Busch och Adam Opel¹⁶. Den första frågan ska därför besvaras nekande. Klagandena har samma uppfattning.

15 — Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 28, och domen i det ovannämnda målet O2, punkterna 47 och 57–59, samt där angiven rättspraxis.

16 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal (REG 2002, s. I-10273), punkt 51, av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I-10989), punkt 59, respektive av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I-1017), punkt 21.

34. L'Oréal och den franska regeringen har tvärtemot förordat att den första frågan ska besvaras jakande. De har därvid påpekat att syftet med artikel 5.1 a i direktiv 89/104 inte endast är att skydda varumärkets funktion som är att ge allmänheten garantier om ursprunget hos de varor som omfattas av detta märke, utan även är att skydda varumärkets andra funktioner. Härvidlag har tionde skälet i det ovannämnda direktivet och domarna i de ovannämnda målen Arsenal, Anheuser-Busch och Adam Opel åberopats. L'Oréal har hävdatt att den ovannämnda bestämmelsen i synnerhet skyddar varumärkets "kommunikationsfunktioner", såsom framgår av domstolens dom i målet Parfums Christian Dior¹⁷ och i målet Boehringer Ingelheim m.fl.¹⁸, samt av förstainstansrättens dom i målet VIPS¹⁹. Den franska regeringen, som har hänvisat till varumärkets funktion "som är att ge dess innehavare rätt att kontrollera och skydda bilden av sitt varumärke hos konsumenterna", har också åberopat domen i målet Parfums Christian Dior, i vilken en sådan funktion fastställdes med hänvisning till välkända varumärken som särskiljer exklusiva parfym.

35. Jag erinrar om att enligt nionde skälet i direktiv 89/104 är det "[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster ... av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken härnäst har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna" och att "[d]etta förhållande... emellertid inte [får] hindra medlemsstaterna från att efter eget

bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända".

36. Det ska i det första avseendet påpekas att räckvidden av det harmoniserade skydd för varumärken som *föreskrivs* i direktiv 89/104 i huvudsak följer av artikel 5.1 och 5.3, och av de begränsningar som föreskrivs i artiklarna 6 och 7 i detta direktiv.

37. I det andra avseendet *medger* artikel 5.2 i direktivet att medlemsstaterna ger välkända varumärken ett förstärkt skydd jämfört med det skydd som föreskrivs i artikel 5.1. I motsats till den sistnämnda bestämmelsen innebär artikel 5.2 inte att medlemsstaterna åläggs att i sin nationella rätt införa det skydd som fastställs i denna bestämmelse, utan ger dem endast en möjlighet att införa ett sådant skydd. Om en medlemsstat har använt sig av denna möjlighet, är de varumärken som har ett renommé på dess territorium därför föremål för såväl det skydd som ges enligt artikel 5.1 som det skydd som fastställs i artikel 5.2 i direktivet²⁰.

38. Såvitt avser det skydd som med stöd av artikel 5.1 i direktiv 89/104 obligatoriskt ska ges varumärket är kommissionens ståndpunkt, enligt vilken syftet med denna bestäm-

17 — Dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Dior (REG 1997, s. I-6013).

18 — Dom av den 26 april 2007 i mål C-348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I-3391).

19 — Förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS) (REG 2007, s. II-711).

20 — Domen i det ovannämnda målet Davidoff, punkterna 18–19.

melse endast är att skydda funktionen att ange varumärkets ursprung, visserligen inte anmärkningsvärd. I tionde skälet i direktiv 89/104, som allmänt behandlar det "skydd som följer av det registrerade varumärket", anges, utan att det uppenbarligen enbart hänvisas till det fall då varumärket och kännetecknet liknar varorna och tjänsterna, "att [g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling". Den omständigheten att skyddet enligt detta skäl "är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna" kan endast innebära att innehavaren av varumärket i ett sådant fall inte måste bevisa att det föreligger en risk för förväxling²¹, eftersom detta har förutsetts²², och inte med nödvändighet att användningen av varumärket kan förhindras även då det inte finns någon sådan risk. I domen i målet adidas och adidas Benelux²³ anges att den omständigheten "[a]tt det föreligger risk för förväxling utgör grundförutsättningen för det skydd som registrering av varumärket ger bland annat

mot tredje mans användning av kännetecknen som inte är identiska med varumärket".

39. Emellertid framgår det faktiskt av detta tionde skäl att det ifrågavarande skyddets "funktion *framför allt* är att garantera att varumärket anger ursprunget"²⁴.

40. Det är även genom att värdera en sådan omständighet vid tolkningen som domstolen i domen i målet Arsenal²⁵ för första gången fastslog att "den ensamrätt som stadgas i artikel 5.1 a i direktivet infördes för att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla *sin funktion*" och att "[u]tövändet av denna rätt... följaktligen [måste] reserveras för de fall då tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada *varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion* att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung".

41. Även om domstolen bekräftade dessa påståenden i de följande domarna i målen Anheuser-Busch²⁶ och Adam Opel²⁷ kan det i fråga om deras räckvidd noteras en viss utveckling.

21 — Det är på detta sätt som generaladvokaten Jacobs, i sitt förslag till avgörande i mål C-291/00, LTJ Diffusion, i vilket dom meddelades den 20 mars 2003 (REG 2003, s. I-2799), punkterna 33–39, har uppfattat den absoluta karaktären av skyddet av varumärket såsom det framhållits i tionde skälet i direktiv 89/104. Han har därvid dragit slutsatsen att "det skydd som varumärkesinnehavare ges enligt de relevanta bestämmelserna i huvudsak grundar sig på att det föreligger en risk för förväxling, och bevis för att en sådan risk föreligger är överflödigt när det inte bara föreligger likheter mellan både varumärkena (eller varumärket och tecknet) och de produkter som omfattas därav utan dessa dessutom är identiska" och att "[a]rtiklarna 4.1 a och 5.1 a i direktiv[et] [89/104]... enbart [är] avsedda att vara tillämpliga i sådana fall, eftersom risk för förväxling kan antas föreligga utan någon närmare granskning". Det är på samma sätt som även påståendet i punkt 49 i den ovannämnda domen kan uppfattas, enligt vilket "det enligt direktivets artikel 5.1 a inte krävs bevis för att det, för att bevilja ett absolut skydd i det fall att kännetecknet och varumärket samt varorna och tjänsterna är identiska, ska föreligga [en] risk [för att allmänheten förväxlar dem]".

22 — Jag erinrar om att i artikel 16.1 i TRIPS-avtalet (Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) – som är en bilaga till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen, som undertecknades i Marrakech den 15 april 1994 och som, vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet, godkännts på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3) – föreskrivs att "[n]är ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk föreligga". Se även generaladvokaten Tizzanos förslag till avgörande i det ovannämnda målet Anheuser-Busch, särskilt punkterna 71–77.

23 — Ovan punkt 28. Min kursivering.

24 — Min kursivering.

25 — Ovan punkt 51. Min kursivering.

26 — Ovan punkt 59.

27 — Ovan punkt 21.

42. I målet Arsenal skulle domstolen i synnerhet ”avgöra ... om artikel 5.1 a i direktivet ger varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredje man att över huvud taget i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, eller om denna rätt att förhindra användning förutsätter att innehavaren har ett särskilt intresse i egenskap av varumärkesinnehavare i den mån som tredje mans användning av tecknet i fråga torde eller torde kunna påverka någon av varumärkets funktioner, detta för att innehavaren skall kunna utöva sin rätt att förhindra användning”²⁸.

43. Det var i samband härmed som domstolen gjorde de konstateranden som återgetts ovan i punkt 40. Domstolen drog därefter slutsatsen att ”[v]arumärkesinnehavaren... inte [kan] förhindra användningen av ett tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion”²⁹.

44. Det som således synes kunna dras som slutsats av domen i målet Arsenal är i korthet att användningen av ett kännetecken som är identiskt med varumärket med avseende på varor som är identiska med de varor för vilka varumärket är registrerat inte *med nödvän-*

dighet skadar eller riskerar att skada varumärkets funktioner och att det *endast* är när det är fråga om en skada eller när det finns risk för att en av varumärkets funktioner skadas som tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke kan förbjudas med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (utövandet av ensamrätten är med andra ord ”förbehållen” dessa fall). Det är av detta skäl som domstolen har ansett att viss användning i helt beskrivande syfte alltså inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktivet, då denna användning inte innebär intrång i de rättigheter som denna bestämmelse är avsedd att skydda, och den omfattas alltså inte av användningsbegreppet i den mening som avses i nämnda bestämmelse i direktivet³⁰.

45. I domen i målet Arsenal har, såsom påpekats i punkt 16 i domen i målet Céline³¹, skadan (eller risken för denna) höjts till en sådan funktion med varumärket som krävs för att ensamrätten enligt artikel 5.1 a ska kunna utövas. Detta innebär vid närmare anblick dock inte att det fortfarande ska fastställas att en tredje mans användning av varumärket kan förbjudas enligt den ovannämnda bestämmelsen när *någon som helst* av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas eller, med andra ord, att alla de funktioner som varumärket kan ha är *rättsligt skyddade* av denna bestämmelse. I domen i målet Arsenal har inte de olika funktionerna med varumärket fastställts. Inte heller har det på något otvetydigt sätt angetts att alla dessa är rättsligt skyddade genom artikel 5.1 a i direktiv 89/104. För övrigt identifierade domstolen i målet vid den

28 — Domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 42.

29 — Ibidem, punkt 54.

30 — Dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187), punkt 16, och domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 54.

31 — Dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline (REG 2007, s. I-7041).

nationella domstolen en skada (eller risk för en skada) avseende den grundläggande funktionen med varumärket som är att vara varans "ursprungsgaranti"³². Det kan således anses att domstolens avsikt i domen i målet Arsenal endast har varit att inte undanta – dock utan att fastställa – skydd enligt ovannämnda bestämmelse för andra funktioner med varumärket än den grundläggande funktionen. Domstolen har därigenom slutligen låtit denna fråga fortfarande stå öppen.

46. Enligt min mening har domstolen med domen i målet Adam Opel dock tagit ett ytterligare steg framåt när den på grundval av denna bestämmelse fastställt ett skydd för andra funktioner med varumärket än den grundläggande funktionen.

47. Även om domstolen i denna dom, med de synpunkter som återgetts ovan i punkt 40, först påpekade att "[a]nbringande av tredje man av ett tecken som är identiskt med ett varumärke registrerat för leksaker på fordonsmodeller i förminskad skala kan följaktligen *endast* förhindras i enlighet med artikel 5.1 a i direktivet *om* det skadar eller kan skada varumärkets funktioner"³³, återtog den

därefter slutligen detta begrepp, dock utan att ange ordet "endast". Domstolen fastslog nämligen att "då ett varumärke är registrerat både för motorfordon, med avseende på vilka det är känt, och för leksaker, utgör tredje mans anbringande, utan varumärkesinnehavarens tillstånd, av ett tecken som är identiskt med varumärket på modeller i förminskad skala av fordon av detta märke, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, samt försäljning av nämnda modeller... sådan användning, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, som varumärkesinnehavaren kan förhindra *om* denna användning skadar eller kan skada varumärkets funktioner, i dess egenskap av varumärke registrerat för leksaker"³⁴. Det synes inte vara godtyckligt att anse att detta ställningstagande inte endast motsvarar påståendet att skyddet enligt artikel 5.1 a inte kan utlösas då det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på en av varumärkets funktioner (inget skydd *om inte ens en* av varumärkets funktioner är skadad eller riskerar att skadas), utan tar sig uttryck i ett påstående enligt vilket det för att detta skydd ska utlösas krävs att någon som helst av varumärkets funktioner skadas (eller riskerar att skadas) (skydd *om någon som helst* av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas).

32 — Domen i det ovannämnda målet Arsenal, punkt 61.

33 — Domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 22. Min kursivering.

34 — Ibidem, punkt 37. Se, analogt, även punkterna 26 och 36 i domen i det ovannämnda målet Céline, att jämföras. Enligt punkt 26 "får tredje mans användning utan tillstånd av ett tecken som är identiskt med ett registrerat varumärke med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat enligt artikel 5.1 a i direktivet *endast* förbjudas om användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion, i synnerhet dess grundläggande funktion som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenterna" (min kursivering). Enligt punkt 36, i vilken begreppet "endast" inte längre förekommer, är det fråga om "användning som innehavaren av ett äldre varumärke har rätt att förhindra med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, när tredje man utan tillstånd använder en firma, ett näringskännetecken eller en beteckning som är identisk med det äldre varumärket inom ramen för näringsverksamhet som avser saluföring av varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen med avseende på varorna skadar eller kan skada varumärkets funktion".

48. Domstolen angav för övrigt inte heller i denna dom vilka de andra funktionerna med varumärket är än den grundläggande funktionen, eftersom det i målet vid den nationella domstolen för övrigt inte hade påståtts att den ifrågavarande användningen av varumärket skadade "andra funktioner med detta varumärke än dess grundläggande funktion"³⁵.

49. Genom detta gradvisa framläggande i rättspraxis av uppfattningen att även andra funktioner med varumärket än funktionen med ursprungsgaranti skyddas enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 uppstår dock vissa viktiga frågor, såsom frågan att fastställa vilka dessa funktioner är och dessutom frågan att kontrollera på vad sätt detta skydd anpassas och samordnas med det skydd som föreskrivs för det välkända varumärket enligt artikel 5.2 i detta direktiv. Förutsättningen här för är att syftet med den sistnämnda bestämmelsen, i den del i vilken det hänvisas till förfång för ett sådant varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, även synes vara att skydda varumärkets funktioner.

50. Det ska i det första avseendet påpekas att det varken i direktiv 89/104 eller, efter vad jag vet, i domstolens rättspraxis ges någon förteckning eller någon beskrivning av andra funktioner med varumärket än funktionen att garantera varans ursprung.

51. Ett ändamålsenligt bidrag har härvidlag lämnats av generaladvokaten Jacobs i hans förslag till avgörande i det ovan nämnda målet Parfums Christian Dior³⁶. Efter att ha påpekat att "[ä]ven om domstolen traditionellt har framhållit den betydelse som varumärken har vad gäller produkternas ursprungsangivelse, ... har den inte ansett att varumärkesrätt bara kan åberopas för att upprätthålla den funktionen" hänvisade generaladvokat Jacobs till andra eventuella funktioner med varumärket. Den funktion som han för övrigt ansåg vara en integrerad del eller i vart fall härrörande från den grundläggande funktionen var "kvalitets... funktionen", det vill säga funktionen som "symboliserar egenskaper som konsumenterna förknippar med vissa varor eller tjänster" och garantin "att varorna eller tjänsterna lever upp till förväntningarna", och "kommunikations-, investerings- eller reklambfunktioner". De sistnämnda "sågs uppstå ur det faktum att det är märket som ligger till grund för en investering i marknadsföringen av en produkt" och har således "värden som förtjänar skydd som sådana, även om det inte föreligger något missbruk i form av oriktiga uppgifter om ursprung eller kvalitet".

52. Generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer ansåg i sitt förslag till avgörande i det ovan nämnda målet Arsenal³⁷ att det är en alltför förenklad begränsning att inskränka varumärkets funktion till angivandet av företagsursprung" och framhöll att "[e]rfarenheten har visat att användaren i de flesta fall inte vet vem som tillverkar de varor han konsumerar" medan varumärket "får eget liv och uttrycker... en egenskap, ett anseende och i vissa fall till och med ett sätt att förhålla

35 — Ibidem, punkt 25.

36 — Förslag till avgörande av den 29 april 1997, punkterna 39 och 41–42.

37 — Förslag till avgörande av den 13 juni 2002, punkterna 46–47.

sig till livet". Mot bakgrund av "marknadens nuvarande funktionssätt och den genomsnittliga konsumentens handlingssätt" fann han "inget skäl till att dessa övriga funktioner hos varumärket inte skulle omfattas av skydd och endast funktionen att ange från vilket företag varorna och tjänsterna härrör skulle skyddas"³⁸.

53. Såvitt avser garantin för kvalitet eller, snarare, för stabiliteten (eller den likartade beskaffenheten) i kvaliteten på de varor som omfattas av varumärket har det angetts att det är fråga om mer än en aspekt av funktionen att garantera varans ursprung³⁹. Den ensamrätt som varumärket ger skyddar varumärkesinnehavarens intressen och konsumenterna kan inte åberopa den för att kräva en viss kvalitet på varorna. Även om den jämna kvaliteten allmänt motsvarar intresset hos den producent som är varumärkesinnehavare är den uppenbarligen inte i sig säkerställd genom varans ursprung och genom den följande enhetskontrollen av varans kvalitet som varumärket garanterar. Såsom generaladvokaten Kokott nyligen har påpekat ska således "[v]arumärkesrätten... säkerställa möjligheten att kontrollera kvaliteten på varorna och inte att denna kontroll verkligen utövas"⁴⁰. Varumärket medger således inte enbart att dess innehavare hindrar att varor framstår som om de härrör från honom – som däremot inte gör

det – (funktion för att garantera varans ursprung), utan även att han kan hindra att varor som härrör från honom under den marknadsföring som följer efter det att varan, av honom eller med hans samtycke, först förts ut på marknaden undergår sådana ändringar i kvaliteten som han inte har tillåtit (se artikel 7.2 i direktiv 89/104).

54. Vad beträffar de kommunikationsfunktioner med varumärket som L'Oréal har åberopat råder det ingen tvekan om att det genom varumärket kan spridas upplysningar till konsumenterna av olika slag om varan som omfattas av detta varumärke. Det kan vara fråga om upplysningar som överförs direkt genom det kännetecken som varumärket består av (exempelvis upplysningar om materiella egenskaper för varan som överförs genom beskrivande uppgifter som eventuellt ingår i ett sammansatt varumärke), eller oftare om "ackumulerade" upplysningar⁴¹ om varumärket till följd av innehavarens marknadsföring och reklam – till exempel meddelande om immateriella egenskaper som ger form åt en bild av varan eller av företaget allmänt (exempelvis kvaliteten, tillförlitligheten, allvaret, etc.) eller specifikt (exempelvis en viss stil, lyx, kraft). Denna upplysande karaktär hos varumärket förtjänar att skyddas även då en tredje mans användning av varumärket inte är sådan att den medför förväxling vad avser varornas eller tjänsternas ursprung⁴².

38 — Se även, i fråga om marknadens funktioner, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 19 januari 2006 i mål C-259/94, Emanuel, i vilket dom meddelades den 30 mars 2006 (REG 2006, s. I-3089), punkterna 41–45.

39 — Se, för ett liknande resonemang, bland många andra, Lord Mackenzie Stuarts meddelande "Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes", i *Marque et droit économique – Les fonctions de la marque* (mötesprotokoll av den 6–7 november 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, Paris, 1976, s. 257, särskilt s. 261–262.

40 — Förslag till avgörande av den 3 december 2008 i mål C-59/08, Copad, som fortfarande är anhängigt vid domstolen, punkt 50.

41 — Den effektiva bilden av varumärket som "ackumulator" av på annat sätt meddelade uppgifter härrör från G. De Sena, "Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario", Giuffrè, Milano, 2007, s. 52.

42 — Se, i detta avseende, generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i mål C-252/07, Intel Corporation, i vilket dom meddelades den 27 november 2008 (REG 2008, s. I-8823), punkterna 8–13, samt förstainstansrättens dom i det ovan nämnda målet VIPS, punkt 35.

55. Såsom L'Oréal har erinrat om har det i domstolens rättspraxis redan slagits fast att genom den ensamrätt som ges enligt artikel 5 i direktiv 89/104 är varumärkets "anseende" värt att skyddas. Domstolen har ansett att "skada som åsamkas varumärkets anseende i princip kan vara skälig grund, i den mening som avses i artikel 7.2 i direktivet, för innehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varor som har förts ut på marknaden av honom eller med hans samtycke"⁴³.

56. I synnerhet utgör den omständigheten att varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas ett giltigt skäl i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen⁴⁴. Så kan till exempel "[e]tt ompaketerat läkemedel... utformas olämpligt och därmed skada varumärkets anseende, bland annat om förpackningen eller etiketten, även om den inte är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, är av sådant slag att den kan inverka på varumärkets värde genom att försämra det intryck av omsorg och kvalitet som knyts till en sådan vara och det förtroende för varan som det är ägnat att ge hos omsättningskretsen"⁴⁵. När en återförsäljare använder ett varumärke för fortsatt marknadsföring av lyxiga och prestigefyllda varor som omfattas av detta varumärke måste han dessutom anstränga sig "för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde

genom att skada de ifrågavarande produktens dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx"⁴⁶.

57. Även om dessa beslut bekräftar att det skydd som varumärket ges genom ensamrätten enligt artikel 5 i direktiv 89/104 utsträcks till att gälla utöver nödvändigheten att skydda varumärkets funktion att garantera varans ursprung och således det förhållandet att det föreligger en risk för förväxling vad avser varornas eller tjänsternas ursprung, lämnar de dock frågan öppen att fastställa i vilken mån skyddet av i synnerhet varumärkets kommunikationsfunktioner, och särskilt varumärkets anseende, mot användningen av ett kännetecken som är identiskt med varumärket med avseende på identiska varor omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktiv 89/104 (varvid därmed avses alla varumärken och inte endast de varumärken som åtnjuter renommé) och i vilken mån detta skydd omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.2 i detta direktiv. I den sistnämnda bestämmelsen föreskrivs det – men endast med avseende på välkända varumärken – enligt fast rättspraxis ett skydd som bortser från att det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten⁴⁷. Det är en fråga som är känslig framför allt med tanke på den omständigheten att

— det system som fastställts genom de två bestämmelserna är olika, eftersom

43 — Domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkt 43.

44 — 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), punkt 75, domen i det ovannämnda målet Dior, punkt 43, och domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkterna 20–21.

45 — Domen i det ovannämnda målet Boehringer Ingelheim m.fl., punkt 43.

46 — Domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkterna 44–45.

47 — Se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 20, av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), punkterna 27–30, och även domen i det ovannämnda målet adidas och adidas Benelux, punkterna 40–41.

skyddet enligt artikel 5.1 är obligatoriskt för medlemsstaterna, medan skyddet enligt artikel 5.2 är valfritt,

- domstolen har angett att artikel 5.2 i direktivet, från och med domen i målet Davidoff, även är tillämplig på varor eller tjänster som är *identiska* eller av liknande slag – och inte enbart såsom uttryckligen anges i denna bestämmelse med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag – som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat⁴⁸.

58. Bestämmelsen om ett frivilligt skydd i den mening som avses i artikel 5.2 mot den skada på ett varumärkes renommé som orsakas av användningen av ett kännetecken som är identiskt med avseende på identiska varor synes strida mot uppfattningen att syftet med artikel 5.1 a är att skydda alla varumärkets funktioner mot en sådan användning. Det synes härvidlag vara bättre att vid tolkningen av den sistnämnda bestämmelsens räckvidd följa synsättet i domen i målet Arsenal (inget skydd *om inte ens* en funktion med varumärket skadas eller riskerar att skadas) i stället för det synsätt som framgår av domen i målet Adam Opel (skydd *om någon som helst funktion* med varumärket skadas eller riskerar att skadas). Det ska dock inte uteslutas att den breda tolkningen av artikel 5.2 som följts i den rättspraxis som inletts med domen i målet Davidoff och som jag har åberopat ovan i den föregående punktens andra strecksats,

förutom självklart de fall som uttryckligen föreskrivs i denna bestämmelse, omfattar fall med användning av ett kännetecken som är identiskt med det välkända varumärket med avseende på en liknande vara eller tjänst, med användning av ett kännetecken som liknar det välkända varumärket med avseende på en identisk vara eller tjänst och med användning av ett kännetecken som liknar det välkända varumärket med avseende på en liknande vara eller tjänst, men inte fallet med användning av ett kännetecken som är identiskt med det välkända varumärket med avseende på en identisk vara eller tjänst, vilket fortfarande omfattas av artikel 5.1 a.

59. Mot bakgrund av omständigheterna i förevarande mål är det dock inte nödvändigt för att besvara frågorna från Court of Appeal att utöver undersökningen av de tolkningsfrågor som angetts i stora drag i de två föregående punkterna fördjupa sig eller komma fram till en uttömmande beskrivning av de varumärkesfunktioner som kan skyddas enligt artikel 5.1 a.

60. Jag påpekar i detta avseende att de första två frågorna utgår från den nationella domstolens fastställande av att det i förevarande fall vare sig föreligger någon risk för förväxling hos allmänheten beträffande varornas ursprung, och således en skada på den grundläggande funktionen med de varumärken för vilka skydd söks, eller en skada på renommét för dessa varumärken, och således på de (kommunikations)funktioner som dessa har tack vare detta renommé. Det framgår inte att L'Oréal har gjort gällande att det föreligger en skada på andra funktioner

48 — Domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 30, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 19–20, och adidas och adidas Benelux, punkt 37.

hos dess varumärken än de ovannämnda. För övrigt har L'Oréal i sitt skriftliga yttrande, efter att ha hänvisat till kommunikationsfunktionerna hos de varumärken för vilka skydd söks, inte ens åberopat någon skada (eller risk för en skada) på dessa varumärkens renommé, utan endast att den påtalade användningen av dessa gör att klagandena kan dra en otillbörlig fördel av detta renommé.⁴⁹ Den omständigheten att en sådan fördel dras innebär inte, i motsats till de fall då det välkända varumärket skamfilats eller degraderats, att denna användning äventyrar eller riskerar att äventyra de kommunikationsfunktioner som de ifrågavarande varumärkena har tack vare sitt renommé.

61. Jag anser därför att den första och den andra frågan kan besvaras med att artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att hindra tredje man från att i en jämförande reklam använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med de tjänster för vilka varumärket är registrerat, om denna användning inte skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung eller någon annan funktion med detta varumärke, och detta även om denna användning fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av annonsörens produkt och i synnerhet gör det möjligt för denne att dra en otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé.

62. Jag preciserar dock genast att även om en sådan användning av varumärket inte kan förhindras enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 kan den självklart, då villkoren därför är uppfyllda, beivras med stöd av (de nationella bestämmelserna om införlivande av) artikel 5.2 i samma direktiv och/eller av artikel 3a.1 i direktiv 84/450.

63. Det är just den sistnämnda bestämmelsen som den tredje och den fjärde frågan har koncentrerats på. Jag kommer att undersöka dessa frågor i tur och ordning, dock inte utan att inledningsvis påpeka att L'Oréals talan mot de ifrågavarande jämförelselistorna, enligt beslutet om hänskjutande, har grundats enbart på den nationella bestämmelse genom vilken artikel 5.1 a i direktiv 89/104 har införlivats (section 10 första stycket i varumärkeslagen) och inte på den bestämmelse enligt vilken artikel 5.2 i samma direktiv har införlivats eller direkt på bestämmelserna om jämförande reklam.

64. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att – för det fall den mot bakgrund av domstolens svar på de första två frågorna anser att villkoren för att tillämpa section 10 första stycket i varumärkeslagen inte är uppfyllda i förevarande fall – bedöma huruvida den tredje och den fjärde frågan mot bakgrund av nationell rätt, även processrätt, i vart fall fortfarande är av betydelse för att lösa den tvist som anhängiggjorts vid den domstolen avseende frågan om huruvida användningen av jämförelselistor är tillåten.

49 — Se särskilt punkterna 89–90 och 110–113 i L'Oréals skriftliga yttrande.

3. Den tredje frågan

65. Med den tredje frågan vill den hänskjutande domstolen att domstolen ska tolka uttrycket "drar otillbörlig fördel" som används i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450. Den hänskjutande domstolen har utgått från att inte ens klagandena har bestridit att användningen av jämförelselistor ger dem möjlighet att dra fördel av L'Oréals exklusiva parfymers renommé. Den har vidare påpekat att vilken typ av reklam som helst som jämförs med en på marknaden välkänd vara praktiskt taget innehåller en betydande del av "free riding". Mot denna bakgrund har den hänskjutande domstolen, i den tredje frågans andra del, särskilt frågat huruvida jämförelsen med en vara som omfattas av ett välkänt varumärke och som görs på en jämförelselista *i sig* gör det möjligt för annonsören att dra otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé.

66. Såsom jag har påpekat i ett föregående förslag till avgörande⁵⁰ avser jämförande reklam i de flesta fall jämförelsen med en mer etablerad konkurrent och ger därför i sig upphov till en viss grad av "hopkoppling" till dennes renommé eller motsvarande särskiljande kännetecken. Även om lagstiftaren i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 har använt adjektivet "otillbörlig" har han uppenbarligen gjort det på grund av att han anser att det

förhållandet att det föreligger en fördel för annonsören som dras av konkurrentens särskiljande känneteckens renommé i sig inte är tillräckligt för att motivera ett förbud mot jämförande reklam.⁵¹ Det är i detta avseende nödvändigt att fördelen kan kvalificeras som "otillbörlig". Det ska inte förbises att det i direktiv 97/55 klart uttrycks gemenskapslagstiftarens välvilja i förhållande till den jämförande reklamen. Denna kan vara ett berättigat sätt att informera konsumenterna och uppmuntra till konkurrens mellan leverantörerna av varor och tjänster i konsumenternas intresse (se skäl 2 och skäl 5)⁵², så att enligt fast rättspraxis "de krav som ställs på jämförande reklam [måste] tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för denna reklam"⁵³.

67. Den aktuella frågans andra del ska enligt min mening därför besvaras nekande.

68. Syftet med denna fråga är dock mer allmänt även att få klarhet i vilka kriterier som gör det möjligt att som otillbörlig kvalificera den fördel som genom en jämförande reklam dras av ett varumärkes renommé.

51 — Generaladvokaten Léger påpekade i sitt förslag till avgörande av den 8 februari 2001 i mål C-112/99, Toshiba, i vilket mål dom meddelades den 25 oktober 2001 (REG 2001, s. I-7945), punkt 76, att genom den ifrågavarande bestämmelsen, i vilken uttrycket "otillbörlig" används, kunde "uppfattningen inte [bättre] uttryckas än att det är ofrånkomligt, att den konkurrerande [annonsören] tillägnar sig en del av nyttan av [konkurrentens varumärkes] renommé".

52 — Se domarna i de ovannämnda målen De Landtsheer Emmanuel, punkterna 34 och 62, och O2, punkterna 38–39.

53 — Domen i det ovannämnda målet De Landtsheer Emmanuel, punkt 35 och där angiven rättspraxis.

50 — Förslag till avgörande av den 31 januari 2008 i det ovannämnda målet O2, punkt 56.

69. L'Oréal har hänvisat till definitionen i det förslag till avgörande som generaladvokaten Jacobs föredrog i målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux⁵⁴, enligt vilken "[u]ttrycket att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé... däremot måste vara avsett att omfatta 'fall av klart utnyttjande av och snyltande på effekterna av ett känt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess renommé'"⁵⁵. L'Oréal har i huvudsak påpekat att den fördel är otillbörlig som erhålls genom sådan ökad försäljning och sådana höjda priser som genomförs enbart genom utnyttjande av marknadsföringsansträngningar som görs av det välkända varumärkets innehavare, utan att några egna sådana ansträngningar har företagits. Det är fråga om otillbörligt utnyttjande av renommé när jämförelsen inte är nödvändig för att särskilja innehåll och fördelar hos den annonserade varan i förhållande till innehållet och fördelarna hos den vara som omfattas av det välkända varumärket. L'Oréal har påpekat att i förevarande fall var det inte nödvändigt att använda de egna välkända varumärkena för att beskriva doften hos de parfymer som såldes av klagandena. Denna doft hade kunnat beskrivas genom hänvisning till kända dofter (till exempel blommor, kryddor, citrusfrukter).

70. Klagandena har åberopat domen i målet Siemens⁵⁶ och därvid särskilt erinrat att domstolen i punkterna 24 och 18 i denna dom angav dels att "den fördel som den jämförande reklamen innebär för konsumenten ovillkorligen skall beaktas vid bedöm-

ningen av om en annonsör har dragit otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes ... renommé", dels att det var nödvändigt att fastställa huruvida i detta fall annonsörens övertagande av kärnan av konkurrentens system för beställningsnummer kunde "medföra att det etablera[de]s ett samband i medvetandet hos den målgrupp som... reklam[en] rikta[de] sig till mellan tillverkaren av de styrsystem som avs[å]gs i målet vid den nationella domstolen... och den konkurrerande leverantören, så att målgruppen [kunde ha] överfö[r]t det renommé som avs[å]g tillverkarens produkter till den konkurrerande leverantörens produkter".

71. Jag instämmer först och främst med kommissionen och med Förenade kungarikets regering i deras inställning att uttrycket "drar otillbörlig fördel" som gemenskapslagstiftaren har använt inte lämpar sig för att definieras allmänt. Detta uttryck synes ha utformats för att tillämpas flexibelt på grundval av en bedömning från fall till fall, mot bakgrund av de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall⁵⁷.

72. Vad avser avsnittet i generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande som refererats

54 — Förslag till avgörande av den 10 juli 2003, punkt 39, i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux.

55 — Definitionen har för övrigt, genom ett uttryckligt omnämnande, återgetts av Mostert, F.W., "Famous and Well-Known Marks", Butterworths, London, 1997, s. 62.

56 — Dom av den 23 februari 2006 i mål C-59/05, Siemens (REG 2006, s. I-2147).

57 — Se *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* som antogs av representantförsamlingen vid Parisunionen för skydd av den industriella äganderätten och av generalförsamlingen vid Världsförbundet för den intellektuella äganderätten (WIPO) (1999). I meddelandet om artikel 4.1 b iii i denna rekommendation, vari det fall åberopas i vilket användningen av ett varumärke som utgör en efterbildning, en imitation, en översättning eller en transkription av ett välkänt varumärke "drar otillbörlig fördel av [varumärkets] särskiljningsförmåga", anges att denna hänvisning till "otillbörlig fördel" "är avsedd att ge medlemsstaterna viss flexibilitet i tillämpningen av detta kriterium".

ovan i punkt 69, vilket för övrigt hänförs till tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och inte till tolkningen av artikel 3a.1 g i direktiv 84/450, har generaladvokat Sharpston nyligen med rätta påpekat att detta avsnitt inte ska tolkas som en definition av omfattningen av det skydd som kända varumärken åtnjuter enligt gemenskapsrätten. Enligt henne ska avsnittet hellre tolkas som en redogörelse för det historiska och konceptuella sammanhang i vilket detta skydd antogs, i syfte att bidra till förståelsen.⁵⁸ Å andra sidan är uttrycken "snyltande på [ett välkänt varumärkes] effekter" eller "att försöka att dra nytta av dess renommé" fortfarande något obestämda och framstår framför allt som föga ändamålsenliga i samband med jämförande reklam, vilken, såsom jag har påpekat ovan, så gott som per definition omfattar en liknande inställning från sin upphovsman.

jämförande reklam kan medföra en otillbörlig fördel för annonsören som dras av varumärkets särskiljande karaktär och av dess renommé. Vilken funktion som detta kriterium ska fylla vid denna bedömning framgår dock inte särskilt klart av dessa domar. Mina iakttagelser efter de synpunkter som framlagts i detta förfarande och den parallella tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 för att besvara den femte frågan gör att jag är benägen att anse att ett fastställande av att det föreligger ett samband med överföring av renommé gör det möjligt att slå fast att någon drar fördel av någon annans varumärkes renommé, men inte att denna fördel är otillbörlig. På annat sätt kan inte skälet förstås till att domstolen i domen i målet Siemens har slagit fast betydelsen av "den fördel som den jämförande reklamen innebär för konsumenten" för bedömningen av om den fördel som en annonsör har dragit av en konkurrents särskiljande kännetecken är otillbörlig eller ej⁶¹, och, som det finns anledning att påpeka, detta utanför bedömningen av huruvida det har etablerats ett samband med överföring av renommé.

73. Det kriterium som klagandena har åberopat och som innebär att det ska kontrolleras om det i medvetandet hos den målgrupp som reklamen riktar sig till etableras ett sådant samband mellan innehavaren av det välkända varumärket och annonsören att denna målgrupp kan överföra renommét hos denne varumärkesinnehavares varor till de varor som annonsören säljer (nedan för enkelhetens skull kallat sambandet med överföring av renommé) har av domstolen i domarna i målen Toshiba⁵⁹ och Siemens⁶⁰ faktiskt nämnts som relevant vid bedömningen för att fastställa huruvida användningen av någon annans varumärke i en

74. För att kontrollera huruvida den jämförande reklamen gör det möjligt för annonsören att dra otillbörlig fördel av konkurrentens varumärkes renommé är det först och främst nödvändigt att fastställa om denna kan medföra att ett samband med överföring av renommé uppstår i medvetandet hos den målgrupp som reklamen är riktad till. Domstolen har angett att det för ett sådant fastställande "är... av vikt att hänsyn tas till den allmänna framställningen i den omtvistade reklamen samt till vilken målgrupp som reklamen är riktad"⁶². Domstolen har därvid

58 — Förslag till avgörande föredraget i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 35.

59 — Domen i det ovannämnda målet Toshiba, punkterna 57 och 60.

60 — Domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 18.

61 — Ovan punkt 24.

62 — Domen i det ovannämnda målet Toshiba, punkt 60.

även anför att det hos en målgrupp som består av specialiserade näringsidkare är mycket mindre troligt att det fastställs ett samband med överföring av renommé än om det hade varit fråga om slutkonsumenter.⁶³

75. Sedan den ovannämnda verkan har fastställts, och följaktligen att det föreligger en fördel som dras av någon annans varumärkes renommé, kan slutsatsen inte automatiskt dras att den ifrågavarande reklamen strider mot artikel 3a.1 g i direktiv 84/450. Det är fortfarande nödvändigt att bedöma huruvida den ovannämnda fördelen är otillbörlig eller ej. Detta ska enligt min mening göras i förhållande till omständigheterna i varje enskilt fall.

76. Av betydelse härvidlag är framför allt den fördel som den jämförande reklamen innebär för konsumenten⁶⁴, oavsett om denna befinner sig i ett mellanliggande led eller är slutkonsument. För att en sådan fördel ska föreligga krävs att reklamen uppfyller villkoren enligt artikel 3a.1 a–d för att vara tillåten. Denna fördel ska enligt min mening dock uppskattas jämte andra relevanta omständigheter, såsom konkurrentens varumärkes grad av renommé eventuellt i förhållande till annonsörens varumärkes renommé, det särskilda anseende som i konsumentens

medvetande åtföljer den vara som omfattas av det välkända varumärket och motiveringen till att denne köper denna vara eller den annonserade varan, huruvida användningen av det välkända varumärket eller motsvarande former i förhållande till den ifrågavarande reklamens specifika informationsmål är nödvändig eller ändamålsenlig, eller det sätt på vilket den jämförande reklamen ingår i annonsörens affärspolicy (huruvida det särskilt är fråga om ett enstaka initiativ eller ett initiativ som i vart fall ingår i en mer uttalad säljfrämjande verksamhet eller om denna affärspolicy *systematiskt* är koncentrerad till jämförelsen med den vara som omfattas av det välkända varumärket). Hela den fördel som annonsören får och hela den förlust som innehavaren av det välkända varumärket eventuellt lider genom att kundkretsen vilseleds kan beaktas, men ska väga mindre i förhållande till andra omständigheter vid bedömningen av om fördelen är otillbörlig, under förutsättning att dessa omständigheter kan anses vara en del av själva företeelsen jämförande reklam⁶⁵.

77. Det kan på så sätt inte uteslutas att även reklam som innehåller en verklig information kan anses vara sådan att den för sin upphovsman medför en otillbörlig fördel när sambandet med överföring av renommé uppstår och detta innehåll därmed har ett begränsat värde, konkurrentens varumärke åtnjuter ett högt renommé och investeringarna för att marknadsföra annonsörens vara uttöms i reklamjämförelsen med den vara som omfattas av detta varumärke.

63 — Ibidem, punkt 52.

64 — Domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 24.

65 — Se, för ett liknande resonemang, med hänvisning till den fördel som annonsören fått, domen i det ovannämnda målet Siemens, punkt 25.

78. I motsats till vad L'Oréal och den franska regeringen har hävdats ska ett avgörande värde inte tillerkännas den omständigheten att syftet med den jämförande reklamen inte är att särskilja den annonserade varans egenskaper och fördelar i förhållande till egenskaperna och fördelarna hos den vara som omfattas av det välkända varumärket, eller den omständigheten att det är möjligt att beskriva den förstnämnda varans egenskaper utan att hänvisa till den vara som omfattas av varumärket. Domstolen har i det första avseendet vid två tillfällen redan slagit fast att även "ett påstående om att de två produkternas tekniska egenskaper är likvärdiga" utgör "en jämförelse mellan väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna i den mening som avses i artikel 3a.1 c i direktiv 84/450"⁶⁶. I det andra avseendet har domstolen vidare ansett att syftet med den jämförande reklam som gemenskapslagstiftaren har velat gynna genom att anta direktiv 97/55 är att beskriva den egna varan (eller dess egenskaper) relativt, det vill säga *i förhållande till* en eller flera konkurrenters vara (eller till motsvarande egenskaper), utöver den uppenbara möjligheten att göra en absolut beskrivning av den. Det är dock riktigt att där "det avsedda syftet med reklamen *endast* är att särskilja annonsörens produkter från konkurrentens och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt", kan den fördel som denne annonsör drar därav inte anses vara otillbörlig⁶⁷.

79. Jag påpekar slutligen att det är en bedömning av de faktiska omständigheterna som ska göras och att den omfattas av den hänskjutande domstolens behörighet. I domen i målet

Adam Opel⁶⁸ har domstolen, även om det skett i samband med tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104, enligt min mening med rätta påpekat att det ankommer på den hänskjutande domstolen att, i förekommande fall, bedöma huruvida den ifrågavarande användningen av det välkända varumärket i målet vid den nationella domstolen gör det möjligt att dra otillbörlig fördel av det nämnda varumärkets renommé. Detsamma kan enligt min mening sägas med avseende på artikel 3a.1 g i direktiv 84/450.

80. Jag anser därför att domstolen kan besvara den tredje frågan genom att slå fast att artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 ska tolkas så att endast den omständigheten att det genom jämförelselistor görs en jämförande reklam med en vara som omfattas av ett välkänt varumärke inte gör det möjligt att dra slutsatsen att annonsören drar otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé och att om det för att en sådan fördel ska föreligga förutsätts att det etableras ett sådant samband mellan innehavaren av det välkända varumärket och annonsören i medvetandet hos den målgrupp som reklamen är riktad till att denna målgrupp kan överföra renommét hos varumärkesinnehavarens varor till annonsörens varor ska den nationella domstolen fastställa att denna fördel är otillbörlig i förhållande till alla för det förevarande fallet relevanta omständigheter.

66 — Domarna i de ovannämnda målen Toshiba, punkt 56, och Siemens, punkt 17.

67 — Domen i det ovannämnda målet De Landsheer Emmanuel, punkt 69 och där angiven rättspraxis. Min kursivering.

68 — Ovan punkt 36.

4. Den fjärde frågan

81. Den fjärde frågan som avser tolkningen av artikel 3a.1 h i direktiv 84/450 är enligt min mening mindre invecklad än den föregående frågan. Jag ska således endast besvara den kortfattat.

82. I den ovannämnda bestämmelsen föreskrivs ett tydligt förbud mot att *framställa* en vara eller tjänst som en imitation eller ersättning⁶⁹ för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn. Begreppen imitation och ersättning syftar enligt min mening på den omständigheten att tillverkaren när han framställer sin vara inte har använt sin egen skaparkraft, utan har sökt och endast delvis lyckats att ge den samma egenskap som en vara som skyddas av någon annans varumärke eller har sökt och däri lyckats att ge den mycket liknande egenskaper (båda fallen kan hänföras till imitation), eller faktiskt har lyckats att helt och hållet efterbilda den andra varans egenskaper (ersättning eller efterbildning).

83. Föremål för förbudet är således en viss framställning av varan eller tjänsten. Den ifrågavarande bestämmelsen behandlar inte,

i motsats till vad klagandena har hävdats, varumärkesförfalskade varor som sådana för att förbjuda jämförande reklam vars syfte är att marknadsföra dem (det ska för övrigt erinras om att enligt den hänskjutande domstolens konstateranden är de parfymer som marknadsförs av klagandena inte varumärkesförfalskade varor; i den meningen att det är fullt tillåtet i Förenade kungariket att framställa och sälja en parfym som har en doft som är identisk med eller liknar en välkänd exklusiv parfym). Bestämmelsen har inte ens formulerats så att det enligt denna är förbjudet med jämförande reklam av varor eller tjänster om vilka det med rätta kan sägas att de är en imitation eller en efterbildning av varor eller tjänster som skyddas av en annans varumärke, i motsats till vad L'Oréal har hävdats.

84. Syftet med bestämmelsen synes inte ens vara att förbjuda påståenden om att annonsörens vara eller en av dess egenskaper och den vara som skyddas av någon annans varumärke eller en av dess egenskaper är likvärdiga. Där annonsören endast påstår att hans vara är likvärdig med (eller har en egenskap som är likvärdig med) den vara som är skyddad av någon annans varumärke (eller en av dess egenskaper), dock utan att syfta på det faktum att denna likvärdighet är resultatet av att denna andra vara (eller en av dess egenskaper) *har kopierats*, kan en *framställning* av en vara inte betraktas som imitation eller efterbildning av den andra varan. Det fall som är förbjudet är däremot – förutom i det fall då en imitation eller en efterbildning av någon annans vara som skyddas av ett varumärke är uttryckligen tillåten – integrerat exempelvis i det fall då det beträffande annonsörens vara används uttryck som "typ" eller "stil" åtföljt av detta varumärke. Det är dessutom möjligt att även om reklammeddelandet inte

69 — Jag använder uttrycket "riproduzione" ["ersättning" i svensk officiell översättning, eller "efterbildning" – övers. anm.] i stället för uttrycket "contraffazione" [i den svenska översättningen "ersättning" – övers. anm.] som förekommer i den italienska texten i den ovannämnda bestämmelsen. Det andra uttrycket som med nödvändighet hänvisar till att en ensamrätt har åsidosatts, förefaller nämligen vara en olämplig översättning av de mer neutrala motsvarande uttryck som förekommer i den engelska versionen ("replicas") och i den franska versionen ("reproductions") i samma bestämmelse.

innehåller sådana uttryck eller uttryck som på annat sätt, men uttryckligen, ger uppfattningen att det rör sig om en imitation eller en efterbildning kan det mot bakgrund av dess allmänna framställning och det ekonomiska sammanhang i vilket det ingår dock visa sig vara lämpligt för att, även om det endast sker underförstått, överföra denna uppfattning till den målgrupp som reklammeddelandet är riktat till.

85. Jag anser därför att en annonsör som påstår att hans vara har en egenskap som i grunden är identisk med egenskapen hos en vara som skyddas av ett varumärke, oavsett om det är välkänt eller ej, inte endast på grund härav åsidosätter villkoret enligt artikel 3a.1 h i direktiv 84/450. Jag tillägger att sanningsenligheten av detta påstående, som framhålls i den aktuella frågan, inte har någon betydelse för tillämpningen av denna bestämmelse, som i stället har betydelse för tillämpningen av artikel 3a.1 a i det ovannämnda direktivet.

86. Klagandena har påpekat att det enligt artikel 3a.1 h i direktiv 84/450 inte är förbjudet att framställa en *specifik* egenskap hos en vara som likvärdig med den specifika egenskapen hos den vara som skyddas av ett varumärke med vilket jämförelsen sker. I förevarande fall avser påståendet om likvärdigheten i den jämförande reklamen, såsom den åberopats i den aktuella frågan, endast en egenskap (doften) hos varan (parfymen) och inte varan i dess helhet. Kommissionens ombud har vid förhandlingen återgett klagandenas argument och hävdade att om det är fråga om andra egenskaper hos varan som är relevanta för konsumentens val och om dessa inte berörs av jämförelsen saknas förutsättningarna för att

på grundval av den aktuella bestämmelsen förbjuda en reklam i vilken det påstås att likvärdigheten föreligger endast med avseende på vissa egenskaper hos varan.

87. Eftersom det som enligt min mening är av betydelse för denna bestämmelse inte är att det påstås att varorna är identiska eller helt eller delvis likvärdiga, utan uttalandet att den annonserade varan har framställts enligt en metod för imitation eller efterbildning med utgångspunkt från den modell som den av varumärket skyddade varan utgör, gäller frågan som de ovannämnda argumenten leder till huruvida det ifrågavarande villkoret för att reklamen ska vara tillåten har åsidosatts endast när reklamen framställer annonsörens vara *i sin helhet* som en imitation eller en efterbildning av den vara som skyddas av varumärket i fråga eller även när reklamen som imitation eller efterbildning *endast* framställer *en eller vissa* av varans egenskaper.

88. Eftersom det i reklamerspektivet är en öppen "bekännelse" att det föreligger en sådan imitation eller efterbildning av en vara som skyddas av ett varumärke som enligt bestämmelsens syfte ska hindras för att detta varumärke ska ges skydd, anser jag därvidlag att det aktuella villkoret för att reklamen ska vara tillåten inte uppfylls av ett meddelande, i vilket det underförstått eller uttryckligen anges att en egenskap hos den annonserade

varan kopierar eller efterbildar den egenskap som motsvarar den vara som skyddas av någon annans varumärke. Förutsättningen härför är att det enligt uppfattningen hos den målgrupp som detta meddelande är riktat till är fråga om en väsentlig egenskap.

B — Den femte frågan

90. Den femte frågan som avser tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 har ställts i samband med behandlingen av den del av målet vid den nationella domstolen som inte angår jämförelselistorna utan formen på emballaget till (förpackning och flaska) vissa av de parfymer som klagandena marknadsför.

89. Jag föreslår därför att domstolen ska besvara den fjärde frågan genom att slå fast att artikel 3a.1 h i direktiv 85/450 ska tolkas så att

— den utgör förbud mot ett reklammeddelande i vilket det, uttryckligen eller underförstått och med hänsyn även till det ekonomiska sammanhang i vilket det ingår, hänvisas till att annonsörens vara har framställts så att den kopierar eller efterbildar – även begränsat till en eller flera väsentliga egenskaper – en vara som skyddas av någon annans varumärke, och

— den följaktligen inte utgör förbud mot ett reklammeddelande enbart på grund av att det däri påstås att annonsörens vara har en väsentlig egenskap som är identisk med den väsentliga egenskapen hos en vara som skyddas av ett eventuellt välkänt varumärke.

91. Den hänskjutande domstolen vill endast att domstolen ska klargöra begreppet ”drar otillbörlig fördel av... varumärkets... renommé” som används i artikel 5.2 i direktiv 89/104. Den hänskjutande domstolen har särskilt frågat huruvida användningen av ett kännetecken som liknar ett välkänt varumärke som inte skadar eller riskerar att skada detta varumärkes funktion att garantera varans ursprung, som inte innebär att det välkända varumärket skamfilas eller försämrats (*tarnishment*) eller blir otydligt (*blurring*), som inte negativt påverkar försäljningen för innehavaren av detta varumärke eller avkastningen av de investeringar som gjorts i detta varumärke, men som ger den näringsidkare som använder detta kännetecken en kommersiell fördel till följd av likheten med det ovannämnda varumärket, gör att denne näringsidkare ”drar otillbörlig fördel” av varumärkets renommé i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen.

92. Den hänskjutande domstolen har när den ställt denna fråga särskilt framhållit att där det fastställs att det till följd av likheten mellan

förpackningen av klagandenas varor och förpackningen av L'Oréals registrerade varumärken etableras ett samband mellan dessa varor och L'Oréals varor i medvetandet hos målgruppen så innebär detta samband en fördel för klagandena, eftersom de därmed kan tillämpa ett högre pris än det pris som de annars kunde tillämpa. Den hänskjutande domstolen anser dock att när det under de omständigheter som åberopats i den aktuella frågan fastställs att det föreligger en otillbörlig fördel innebär det att begreppet "otillbörlig" som endast förekommer i artikel 5.2 i direktiv 89/104 frëntas all funktion.

93. Jag har ovan i punkt 57 redan erinrat om att det skydd som föreskrivs i denna bestämmelse enligt rättspraxis även täcker de fall av användning av ett kännetecken som liknar det välkända varumärket med avseende på identiska eller liknande varor och inte har införts endast för att skydda mot risken för förväxling hos allmänheten.

94. Detta skydd förutsätter att graden av likhet mellan det välkända varumärket och det av tredje man använda kännetecknet får till följd att det hos den berörda målgruppen etableras ett samband mellan kännetecknet och varumärket, utan att målgruppen med nödvändighet förväxlar dem⁷⁰.

70 — Domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 31, och även adidas och adidas Benelux, punkt 41.

95. Ett annat specifikt villkor för skyddet utgörs av en användning utan skälig anledning av det omtvistade kännetecknet som gör det möjligt att dra otillbörlig fördel av eller är till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé⁷¹. Det är fråga om olika fall, vilka vart och ett kan inträffa i ett givet fall utan de andra och i sig motivera det ifrågavarande skyddet⁷².

96. Med en omskrivning av vad generaladvokaten Sharpston har anmärkt med avseende på artikel 4.4 a i direktiv 89/104⁷³ vill jag dessutom påpeka att det är tydligt att begreppet otillbörlig fördel har baserats på fördelen för det kännetecknet som tredje man använder snarare än på skadan för det välkända varumärket.

97. Det följer av vad ovan anförts att de omständigheter som den hänskjutande domstolen har åberopat i punkterna a–d i den aktuella frågan – med andra ord att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung, att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att försäljning av de varor som omfattas av det välkända varumärket eller

71 — Domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 27, och även adidas och adidas Benelux, punkt 40.

72 — Se generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 36–39, samt oaktat hänvisningen till artikel 4.4 a i direktiv 89/104, generaladvokaten Sharpstons förslag till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 43, och domen i detta mål, punkt 28.

73 — Förslaget till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 62.

avkastningen på de investeringar som gjorts i detta varumärke inte påverkats – inte är sådana att det kan uteslutas att den fördel som en näringsidkare får av att använda ett kännetecken som liknar någon annans välkända varumärke för sina egna varor ska kunna kvalificeras som otillbörlig i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

98. Detta innebär dock inte att det för en sådan kvalificering är tillräckligt att fastställa att det ovannämnda sambandet mellan kännetecknet och varumärket etableras i medvetandet hos målgruppen till följd av likheten mellan dem⁷⁴.

99. Förstainstansrätten har i några domar, i vilka den har tolkat artikel 8.5 i förordning nr 40/94, slagit fast att "[r]isken... för att användningen av det sökta varumärket utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé [ska hänföras till]... risk[en] för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som avses med det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor *underlättas* genom associationen med det äldre kända varumärket"⁷⁵.

74 — Se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 32.

75 — Domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 40. Dom av den 30 januari 2008 i mål T-128/06, Japan Tobacco mot harmoniseringsbyrån – Torrefacção Camelo (CAMELO) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 46, och dom av den 19 juni 2008 i mål T-93/06, Müllens mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (MINERAL SPA) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 40. Min kursivering.

100. Emellertid har förstainstansrätten i dessa domar dessutom slagit fast att den ifrågavarande risken föreligger "när konsumenten, utan att vederbörande nödvändigtvis tar miste i fråga om den berörda varans eller tjänstens kommersiella ursprung, tilltalas av det sökta varumärket i sig och *köper den vara eller tjänst som det avser på grund av att varan eller tjänsten bär detta varumärke*, som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke"⁷⁶.

101. Jag påpekar att det är en sak att såsom i det avsnitt som återgetts ovan i punkt 99 säga att återverkan av bilden av det välkända varumärket på varor som avses med det sökta varumärket underlättar marknadsföringen av de sistnämnda. Det är däremot en annan sak att, såsom förefaller vara slutsatsen av det som sägs i föregående punkt, säga att det *enbart* är med stöd av denna återverkan som konsumenten beslutar sig för att köpa dessa varor i stället för andra varor. Denna andra eventualitet är mycket begränsat. Det skydd som ges det välkända varumärket mot snyltbeteenden görs nämligen beroende av att det visas att, om bilden av det välkända varumärket inte återspeglats på den vara som avses med det sökta varumärket, skulle konsumenten inte ha köpt denna vara.

102. Fortfarande med omskrivning av generaladvokaten Sharpstons anmärkningar, för att på så sätt utsträcka dem från att gälla den

76 — Domarna i de ovannämnda målen VIPS, punkt 42, CAMELO, punkt 65, och MINERAL SPA, punkt 38. Min kursivering.

situation där en innehavare av ett äldre välkänt varumärke invänder mot registreringen av ett varumärke till att även omfatta den situation där ett välkänt varumärke skyddas mot användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta, är "[v]ad som måste kunna konstateras... att något slags upphöjande av [tredje mans kännetecken] skett, genom dess samband med det [välkända] varumärket"⁷⁷.

103. För att påvisa en fördel som dras av ett varumärkes renommé, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104, är det enligt min mening tillräckligt att visa att konsumenten särskilt tilltalas av det kännetecken som används av tredje man, vilket beror på att detta kännetecken förknippas med positiva kvaliteter hos det välkända varumärket⁷⁸ och att detta driver konsumenten till att köpa de varor som omfattas av detta kännetecken.

104. Ska, när ett sådant bevis har lämnats, slutsatsen kanske dras att en sådan fördel i sig är otillbörlig?

77 — Förslag till avgörande i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 62.

78 — Av domarna i de ovannämnda målen VIPS, punkterna 71–72, och CAMELO, punkt 65, framgår för övrigt dels att risken för att otillbörlig fördel dras av någon annans varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé "endast [kan] uppkomma om omsättningskretsen, utan att förväxla ursprunget för [de ifrågasvarande varorna] skulle tilltalas särskilt" av den registreringssökandes vara "enbart av den anledningen att den betecknas" med ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det välkända varumärket, dels att det härvidlag måste styrkas att det sökta varumärket förknippas med sådana positiva egenskaper hos det äldre välkända varumärket.

105. Härvidlag är det enligt min mening lämpligt att för det första påpeka att artikel 5.2 i direktiv 89/104, till skillnad från artikel 3a.1 g i direktiv 84/450, förutom begreppet "otillbörlig" även innehåller en hänvisning till "användningen av tecknet utan skälig anledning" (vilket ska förstås så att användningen sker utan befogade skäl)⁷⁹. Vad avser de fall av snyltning som anges i artikel 5.2 i direktiv 89/104 uppkommer således svårigheten att avgöra vilken respektive funktion dessa två uttryck har. Vid första anblicken kan denna uppsättning synes vara onödigt omfattande. Frågan måste ställas hur man av ett varumärkes renommé kan dra en fördel som inte är otillbörlig när man använder ett kännetecken som är identiskt med eller som liknar detta varumärke utan skälig anledning.

106. För att lösa denna svårighet måste adverbet "otillbörligt" enligt min mening endast komma i fråga där det åberopas och visas en skälig anledning till att använda ett sådant kännetecken.

107. Detta innebär att när "upphöjandet" av tredje mans kännetecken genom dess samband med det välkända varumärket, såsom jag har angett ovan i punkt 103, följer av en användning av detta kännetecken som grundar sig på en skälig anledning, måste det

79 — I fallet med jämförande reklam är den skäliga anledningen till att använda konkurrentens varumärke enligt min mening att reklammeddelandet uppfyller villkoren i artikel 3a.1 b och c i direktiv 84/450 för att vara tillåten. Detta är enligt min mening skälet till att gemenskapslagstiftaren inte har funnit det vara nödvändigt att i artikel 3a.1 g i detta direktiv återge det villkor om användningen av tecknet utan skälig anledning som däremot förekommer i artikel 5.2 i direktiv 89/104.

för att fastställa om innehavaren av detta varumärke kan förhindra en sådan användning även kontrolleras om den fördel som tredje man har dragit är otillbörlig eller ej.

av alla relevanta omständigheter i förevarande fall⁸⁰ och i förhållande till arten av den fastställda skäliga anledningen, bedömas huruvida fördelen är otillbörlig eller ej.

108. När det däremot inte anförts eller visats någon skälig anledning till att använda detta kännetecken (och enbart den omständigheten att det erhålles en fördel av varumärkets renommé kan uppenbarligen inte utgöra en sådan), kan denna användning förhindras av varumärkesinnehavaren om den ger tredje man en fördel av varumärkets renommé. Då det med andra ord inte finns någon skälig anledning härtill har fördelen dragits på ett otillbörligt sätt. I de fall det framgår att en annonsörs användning av ett kännetecken som liknar någon annans välkända varumärke för att särskilja sina varor inte har något annat syfte än att dra fördel av detta varumärkes renommé eller särskilda anseende för att främja försäljningen av dessa varor ska, såsom den franska regeringen i huvudsak har påpekat, följaktligen den fördel som följer härav för denne aktör utan vidare kvalificeras som otillbörlig.

109. I de fall denne däremot faktiskt har åberopat och visat att det föreligger en skälig anledning kan det inte längre förutsättas att den fördel som dras av varumärkets renommé är otillbörlig. Det ska däremot, mot bakgrund

110. Det ankommer på den nationella domstolen att särskilt kontrollera huruvida klagandena har anført någon skälig anledning till att använda flaskor och förpackningar som liknar L'Oréals varumärken och, om så är fallet, huruvida den fördel som dessa bolag har dragit av varumärkenas renommé, mot bakgrund av denna anledning och alla omständigheter som är relevanta i förevarande fall, är otillbörlig eller ej⁸¹.

111. Jag föreslår således att domstolen ska besvara den femte frågan genom att slå fast att artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så att

- när en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar någon annans välkända varumärke och därav drar en fördel som har sitt ursprung i denna likhet och i att

80 — Se analogt domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 68. Såsom även generaladvokaten Sharpston har påpekat i sitt förslag till avgörande i det mål i vilket den ovannämnda domen meddelades (punkt 65), är risken att det dras en otillbörlig fördel av det välkända varumärket desto större ju kändare varumärket är och ju närmare de marknadsområden ligger som de varor som omfattas av kännetecknet respektive det välkända varumärket tillhör.

81 — Se domen i det ovannämnda målet Adam Opel, punkt 36.

detta kännetecken som en följd härav förknippas med varumärkets positiva egenskaper, kan denna användning förbjudas om den inte grundas på någon skälig anledning, vilket inte kan ligga i själva fördelen, eller när den grundas på en skälig anledning och det, mot bakgrund av denna anledning och alla omständigheter som är relevanta i förevarande fall, visar sig att denna fördel är otillbörlig,

— det inte utgör hinder för detta förbud att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung, att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att denna användning inte har påverkat försäljningen av de varor som omfattas av varumärket eller avkastningen på de investeringar som gjorts i detta.

IV — Förslag till avgörande

112. Mot bakgrund av vad ovan anförts föreslår jag att domstolen besvarar frågorna från Court of Appeal (England & Wales) enligt följande:

- 1) Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att hindra tredje man från att i en jämförande reklam använda ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med de varor och tjänster för vilka varumärket är registrerat, om denna användning inte skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung eller någon annan funktion med detta varumärke, även om denna användning fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av annonsörens produkt och i synnerhet gör det möjligt för denne att dra en otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé.

- 2) Artikel 3a.1 g i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, ska tolkas så att endast den omständigheten att det genom jämförelselistor görs en jämförande reklam med en vara som omfattas av ett välkänt varumärke inte gör det möjligt att dra slutsatsen att annonsören drar otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé och att om det för att en sådan fördel ska föreligga förutsätts att det etableras ett sådant samband mellan innehavaren av det välkända varumärket och annonsören i medvetandet hos den målgrupp som reklamen är riktad till att denna målgrupp kan överföra renommét hos varumärkesinnehavarens varor till annonsörens varor ska den nationella domstolen fastställa att denna fördel är otillbörlig i förhållande till alla för det förevarande fallet relevanta omständigheter.
- 3) Artikel 3a.1 h i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55, ska tolkas så att
- den utgör förbud mot ett reklammeddelande i vilket det, uttryckligen eller underförstått och med hänsyn även till det ekonomiska sammanhang i vilket det ingår, hänvisas till att annonsörens vara har framställts så att den kopierar eller efterbildar – även begränsat till en eller flera väsentliga egenskaper – en vara som skyddas av någon annans varumärke, och
 - den följaktligen inte utgör förbud mot ett reklammeddelande enbart på grund av det däri påstås att annonsörens vara har en väsentlig egenskap som är identisk med den väsentliga egenskapen hos en vara som skyddas av ett eventuellt välkänt varumärke.

4) Artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så att

- när en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar någon annans välkända varumärke och därav drar en fördel som har sitt ursprung i denna likhet och i att detta kännetecken som en följd härav förknippas med varumärkets positiva egenskaper, kan denna användning förbjudas om den inte grundas på någon skälig anledning, vilket inte kan ligga i själva fördelen, eller när den grundas på en skälig anledning och det, mot bakgrund av denna anledning och alla omständigheter som är relevanta i förevarande fall, visar sig att denna fördel är otillbörlig,
- att det inte utgör hinder för detta förbud att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung, att det inte föreligger någon skada (eller risk för skada) på varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och att denna användning inte har påverkat försäljningen av de varor som omfattas av varumärket eller avkastningen på de investeringar som gjorts i detta.