# FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 18 november 2008 [1]

## I — Inledning

1. En något ytlig analys av det rådande rättsläget ger vid handen att det inom varumärkesrätten finns åtminstone två motstående synsätt när det gäller frågan hur konflikter mellan två varumärken ska lösas. Enligt det första synsättet utgör ett varumärke endast en immateriell egendom som skyddas genom registrering. Härigenom framhålls varumärkets sakrättsliga karaktär, och företräde ges åt de civilrättsliga aspekterna, i synnerhet bestämmelser rörande äganderätt.

2. Enligt det andra synsättet framhålls däremot det ekonomiska sammanhanget och varumärkenas starka kopplingar till regleringen av handeln, och närmare bestämt till konkurrensrätten (såsom legala monopol), varvid konkurrensrättsliga principer ges företräde framför de rättigheter som följer av varumärken som registrerats vid varumärkesmyndigheter.

3. Om det föreligger tvist om ett varumärke bör man således enligt det första synsättet ge varumärkesinnehavaren rätt på grund av att äganderätten väger tyngre, medan man enligt det andra synsättet i första hand bör se till frihandelsintresset och efterlevnaden av konkurrensreglerna.

4. Även om det i direktiv 89/104/EEG [2] inte kan utläsas något uttryckligt stöd för något av dessa synsätt, framgår det emellertid att det finns en spänning som uppstår till följd av varumärkets hybridkaraktär, det vill säga att det både är en äganderätt och en del av den offentliga regleringen av marknaden.

5. I det mål som har föranlett den nu aktuella begäran om förhandsavgörande från Oberster Patent- und Markensenat (österrikisk förvaltningsmyndighet som prövar vissa mål om patent och varumärken) anförs argument till stöd för båda dessa synsätt, eftersom målet gäller gränserna för verkligt bruk av ett varumärke. Tolkningsfrågan har ställts för att få klarhet i huruvida ett varumärke som är

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktiv 89/104).

registrerat för kläder och drycker kan anses ha tagits i verkligt bruk när det enbart har använts för den sistnämnda kategorin varor som gåva vid köp av kläder försedda med samma varumärke. Även om jag själv närmast är anhängare av det andra av de ovannämnda synsätten, har jag när jag skrivit detta förslag till avgörande strävat efter att följa den store portugisiske författaren Fernando Pessoas maxim, det vill säga med ”… den heliga instinkten att inte ha några teorier …”. [3]

## II — Tillämpliga bestämmelser

### A — *Direktiv 89/104*

6. Åttonde skälet i direktiv 89/104 rör kravet på verkligt bruk och följderna av att detta krav inte är uppfyllt, och här anges att det ”[f]ör att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är … av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet”. Vidare anges ”att ett varumärke inte kan ogiltigförklaras på grund av att ett äldre men inte använt varumärke redan finns, medan medlemsstaterna har full frihet att tillämpa samma princip vid registrering av ett varumärke eller att säkerställa att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning av en part slås fast att varumärket kan upphävas”.

7. Artikel 10 i direktiv 89/104 har rubriken ”Verkligt bruk”, och i punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.”

8. Artikel 12 i direktiv 89/104 rör harmonisering av bestämmelserna om upphävande av registrerade varumärken, och i punkt 1 i den artikeln föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk

3 — Pessoa, F., *Libro del desasosiego*, i spansk översättning av Ángel Crespo, 10 uppl., Ed.. Seix Barral, Barcelona, 1988, s. 294 (citatet fritt översatt till svenska).

i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats. …”

B — *Den österrikiska lagstiftningen*

9. Enligt 33a § första stycket i den österrikiska lagen om varumärkesskydd [4] kan vem som helst begära att registreringen av ett varumärke, som har varit registrerat i Österrike i minst fem år eller som enligt 2 § andra stycket åtnjuter skydd i denna stat, ska hävas, om varken innehavaren eller, med dennes samtycke, tredje man under de senaste fem åren innan denna begäran framställdes gjort verkligt bruk av varumärket för de varor eller tjänster för vilka det registrerats (10a § i lagen), såvida varumärkesinnehavaren inte kan anföra giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

10. I 10 a § MSchG avses med användning av ett varumärke bland annat följande: 1) Att anbringa varumärket på varor eller deras förpackning eller på de föremål på vilka tjänsten utförs eller ska utföras. 2) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet. 3) Att importera eller exportera varor under tecknet. 4) Att använda tecknet på affärshandlingar, i meddelanden eller i reklam.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, senast ändrad genom BGBl. I 151/2005 (nedan kallad MSchG).

**III — Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan**

11. Bolaget Maselli – Strickmode Gesellschaft m.b.H. (nedan kallat Maselli) är innehavare av det österrikiska ordmärket nummer 127.803 WELLNESS, som med verkan från och med den 20 oktober 1989 registrerats för varor i klasserna 16 (tidningar, böcker), 25 (kläder) och 32 (alkoholfria drycker, dock inte öl) i Niceöverenskommelsen. [5]

12. Masellis verksamhet var ursprungligen huvudsakligen inriktad på kläder. Under åren 1999 och 2000 använde emellertid Maselli varumärket för att beteckna en alkoholfri dryck. Det framgår av Masellis marknadsföringsmaterial för att främja försäljningen av dess kläder att bolaget gav bort denna dryck vid köp av klädesplagg som bolaget sålde. [6] Drycken tappades på flaskor med påskriften ”WELLNESS-DRINK”. Maselli lät för detta ändamål trycka 3 100 etiketter med denna beteckning och fylla 800 flaskor (0,35 l) med läskedryck.

5 — Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

6 — Efter en fråga från mig vid den muntliga förhandlingen bekräftade Maselli uppgiften i Silberquelles yttrande att Maselli gav bort läskedrycken vid köp av sex tröjor till ett pris av 100 euro per styck.

13. Bolaget Silberquelle Gesellschaft m.b.H (nedan kallat Silberquelle) begärde vid det österrikiska patentverket att registreringen av det aktuella varumärket skulle hävas på grund av att det inte hade använts för varor i klass 32. Silberquelle gjorde gällande att varumärket hade varit registrerat i mer än fem år utan att vare sig varumärkesinnehavaren eller, med dennes samtycke, tredje man gjort verkligt bruk av det för varor i klass 32. Bolaget anförde vidare att Maselli endast hade försökt att marknadsföra sina textilvaror, men inte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för varor i klass 32. Enligt Silberquelle använde Maselli endast sitt varumärke symboliskt.

14. Det framgår av beslutet om hänskjutande att annulleringsenheten vid det österrikiska patentverket biföll Silberquelles begäran och, med verkan från den 2 augusti 1997, hävde registreringen av varumärket med avseende på varor i klass 32 (alkoholfria drycker, dock inte öl).

15. Maselli har överklagat annulleringsenhetens beslut till Oberster Patent- und Markensenat och har till stöd för överklagandet gjort gällande att bolaget sedan år 1999 gjort tillräckligt och verkligt bruk av varumärket, även om varumärket haft en ”sidofunktion”.

16. Silberquelle har å sin sida yrkat att annulleringsenhetens beslut ska fastställas.

17. Oberster Patent- und Markensenat anser att målets utgång beror på tolkningen av direktiv 89/104 och har därför med stöd av artikel 234 EG beslutat att hänskjuta följande tolkningsfråga till EG-domstolen:

”Ska artiklarna 10.1 och 12.1 i … direktiv 89/104 … tolkas så, att ett varumärke tas i verkligt bruk när det används för varor (i det aktuella fallet alkoholfria drycker) som konsumenten erhåller kostnadsfritt vid köp av andra varor (i det aktuella fallet textilier) som varumärkesinnehavaren saluför?”

## IV — Förfarandet vid EG-domstolen

18. Beslutet om hänskjutande registrerades vid domstolens kansli den 14 november 2007.

19. Silberquelle, Maselli, den portugisiska och den tjeckiska regeringen samt kommissionen har inkommit med skriftligt yttrande inom den frist som anges i artikel 23 i domstolens stadga. Silberquelle, Maselli och kommis-

sionen yttrade sig även muntligen vid förhandlingen, som hölls den 23 oktober 2008.

## V — Prövning av tolkningsfrågan

### A — *Redogörelse för rättsfrågan*

20. Oberster Patent- und Markensenat har ställt frågan för att få klarhet i vilken räckvidd användningstvånget enligt direktiv 89/104 har, och detta ur ett kvalitativt och inte kvantitativt perspektiv, för att kunna avgöra huruvida det bruk som Maselli gjort av varumärket WELLNESS-DRINK kan anses uppfylla direktivets villkor, inte på grund av den omfattning i vilken varumärket används på marknaden, utan på grund av användningens samband med varumärkets funktion.

21. Domstolen har i rättspraxis slagit fast vissa riktlinjer för i vilken omfattning en vara måste förekomma på marknaden för att kravet på verkligt bruk ska anses uppfyllt. Enligt domstolen är det inte nödvändigt att användningen av varumärket är betydande [7], och till och med en mycket liten användning kan således vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt, under förutsättning att denna användning anses vara motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket. [8]

22. När det däremot gäller de kvalitativa aspekterna av begreppet verkligt bruk, det vill säga dess karaktäristiska egenskaper, har domstolen slagit fast att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. [9]

23. I det nu aktuella målet gäller diskussionen således de kvalitativa parametrar som domstolen har slagit fast. I de yttranden som har inkommit till domstolen går det att känna igen de två motstående synsätt som jag redan nämnt och som jag kommer att utveckla närmare nedan. Dessa kan sammanfattas enligt följande. Enligt det första synsättet, som förordas av Maselli och den tjeckiska regeringen, utgör varumärkets grundläggande funktion det avgörande kriteriet för att avgöra tvisten till förmån för innehavaren

7 — Dom av den 11 mars 2003 i mål C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 39.

8 — Beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 21.

9 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43, och mitt förslag till avgörande i det målet, punkterna 52–58.

av varumärket WELLNESS. Enligt det andra synsättet, som förordas av de övriga deltagarna i förfarandet, är det avgörande kriteriet att användningen är ägnad att bibehålla eller skapa marknadsandelar.

B — *Förfarandedeltagarnas ståndpunkter och bedömning*

1. Argument som har anförts av deltagarna i förfarandet vid EG-domstolen

24. För att besvara den fråga som ställts av Oberster Patent- und Markensenat ska det således undersökas huruvida någon av dessa parametrar är förhärskande. Härvid ska jag närmare redogöra för domstolens rättspraxis, som jag endast redovisat mycket kortfattat i de föregående punkterna.

26. Som jag nämnt ovan i punkt 22 kan de yttranden som inkommit från deltagarna i förfarandet i detta mål delas in i två grupper, alltefter om de föreslår att tolkningsfrågan ska besvaras nekande eller jakande.

25. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. [10]

27. I den första gruppen ingår Silberquelle, som med stöd av en komparativ analys av artiklarna 5 och 10 i direktiv 89/104 har gjort gällande att Maselli inte kan anses ha gjort ”verkligt” bruk av varumärket WELLNESS under de ovan beskrivna omständigheterna. I artikel 10 nämns inte reklam som metod att använda varumärket. Bolaget har vidare anfört att domstolen i domen i det ovannämnda målet Ansul på flera ställen underströk att användningen av varumärket måste leda till en ökad närvaro på marknaden för de varor som bär varumärket. Enligt Silberquelle innebär detta motsatsvis att domstolen därmed underförstått har slagit fast att kravet på verkligt bruk inte är uppfyllt när varorna som bär varumärket bidrar till att försäljningsvolymen för andra varor ökar.

10 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43, och beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 22.

28. Enligt den portugisiska regeringen, som också tillhör den första gruppen, är det tillräckligt att påpeka att den verksamhet i samband med vilken konsumenterna erhöll drycken WELLNESS, det vill säga som gåva vid köp av textilier, inte skapade någon andel på läskedrycksmarknaden, eftersom konsumenterna endast indirekt kom i åtnjutande av drycken.

29. I den första gruppen ingår slutligen kommissionen, som anser att användningen av varumärket måste bedömas i varje varu- eller tjänsteklass för sig.

30. I den andra gruppen ingår Maselli och den tjeckiska regeringen. De anser båda att Maselli, genom åtgärden att gratis dela ut läskedrycken, indirekt har inträtt på den relevanta marknaden, det vill säga marknaden för alkoholfria drycker, vilket således har bidragit till att skapa marknadsandelar.

31. Maselli har gjort gällande att dess användning av det aktuella varumärket inte strider mot principen om varumärkets funktion som garanti för varans ursprung, eftersom läskedrycken kommer från samma företag som kläderna. Maselli fruktar att dess användning av varumärket inte anses utgöra verkligt bruk på grund av de skador som detta skulle medföra för bolaget. Om registreringen av varumärket hävdes och det därefter registrerades av en konkurrent, skulle Maselli nämligen bli tvunget att ändra sin marknadsföringsstrategi, eftersom bolagets system för merchandising i allmänhet skulle skadas.

32. Den tjeckiska regeringen har, förutom att åberopa kriteriet avseende varumärkets grundläggande funktion, anfört att det verkliga bruket består i att konsumenterna associerar de WELLNESS-kläder som de köper med den läskedryck som de erhåller som gåva. Detta samband är enligt regeringen tillräckligt för att det ska anses vara fråga om ett verkligt bruk i den mening som avses i direktiv 89/104 och i rättspraxis.

2. Bedömning

33. Jag anser att det i det nu aktuella målet är nödvändigt att tolka domen i det ovannämnda målet Ansul mot bakgrund av de syften som eftersträvas med direktiv 89/104. [11] Jag vill emellertid redan nu säga att jag inte delar Masellis och den tjeckiska regeringens tolkning, och jag kommer nedan att redogöra för skälen till detta. Jag är snarare benägen att ansluta mig till den ståndpunkt som försvaras av den första gruppen av förfarandedeltagare.

11 — Ytterligare ett mål om begäran om förhandsavgörande rörande tolkningen av artikel 12.1 i direktiv 89/104 är för närvarande anhängigt vid domstolen (målet är färdigt för avgörande). De faktiska omständigheterna i det målet skiljer sig emellertid väsentligt från omständigheterna i det nu aktuella målet. Detta framgår av generaladvokaten Mazáks förslag till avgörande (föredraget den 18 september 2008), där generaladvokaten gör en åtskillnad mellan extern och intern användning av ett varumärke (se särskilt punkterna 29 och 30).

a) Tolkningen som grundar sig på varumärkets funktion som garanti för varans ursprung

34. I min framställning vill jag framhålla en omständighet som trots att den är välkänd icke desto mindre är av grundläggande betydelse, nämligen att direktiv 89/104 reglerar vissa aspekter av marknaden och är nära knutet till konkurrensområdet. [12] Direktivet innehåller två kategorier av bestämmelser, nämligen de som rör regleringen av de nationella varumärkesregistren (artiklarna 2, 3 och 4 samt 10–14) och de som rör vilka rättigheter som följer av varumärkesregistreringen (artiklarna 5–9).

35. Varumärkets funktion som garanti för varans ursprung, som Maselli och den tjeckiska regeringen anser är det avgörande kriteriet för att lösa tvisten, [13] har samband med den andra kategorin av bestämmelser, i synnerhet, vad gäller direktiv 89/104, med artiklarna 4.1 och 5.1, vilka är nära knutna till begreppet risk för förväxling, [14] det vill säga risken för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. [15]

36. Enligt domstolens rättspraxis angående kravet på verkligt bruk av ett varumärke måste användningen ske ”i enlighet med [varumärkets] grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats”. [16]

37. Detta avsnitt ur domen i det ovannämnda målet Ansul utgör emellertid inte domens kärna.

38. För det första har domstolen, ur en grammatisk synvinkel, genom att använda uttrycket ”i enlighet med” [17] slagit fast att användningen av varumärket alltid måste vara inriktad på dess huvudsakliga funktion, varvid detta underordnade villkor är beroende av huvudprincipen, enligt vilken det krävs att varumärket används ”i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster”, som fortsättningen av den aktuella punkten i domen i det ovannämnda målet Ansul lyder.

39. För det andra innehåller nämnda dom ett viktigt tolkningsdatum i form av konstaterandet att varumärkets grundläggande funktion består i att det måste vara möjligt att utan risk för förväxling särskilja den aktuella varan eller tjänsten från varor och tjänster som har ett annat ursprung. [18] Härigenom framhålls åter förhållandet mellan varumärkets funk-

12 — Första skälet i direktiv 89/104.

13 — Vid förhandlingen åberopade Masellis ombud vid upprepade tillfällen domen av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273). Den domen saknar emellertid samband med det nu aktuella målet.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis,* Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2006, s. 173.

15 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkterna 29 och 30, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 17, och av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, Medion (REG 2005, s. I-8551), punkt 26.

16 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 43.

17 — Min tolkning bekräftas av andra språkversioner: ”conformément à sa fonction essentielle” på franska, ”entsprechend ihrer Hauptfunktion” på tyska och ”in accordance with its essential function” på engelska.

18 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 36.

tion som garanti för varans ursprung och risken för förväxling.

40. I detta avseende finns det brister i de argument som anförts av Maselli och den tjeckiska regeringen. Om de i sina yttranden hade fört ett mer ingående resonemang om att användningen av varumärket ska ske i enlighet med dess grundläggande funktion, skulle de nämligen ha insett att risken för förväxling endast uppstår när konsumenten ställs inför varumärken som liknar varandra vid det tillfälle då valet mellan varor och varumärken kommer till stånd, inte minst när det rör sig om varor som läskedrycker, vars objektiva egenskaper inte förutsätter att genomsnittskonsumenten gör en noggrann granskning innan köpet äger rum. [19]

41. Det framgår av beslutet om hänskjutande att de drycker som Maselli gav bort till konsumenter i textilsektorn inte fanns tillgängliga för allmänheten på de vanliga försäljningsställena för läskedrycker. Det blir därför omöjligt att göra en jämförelse och konsumenterna kan därmed inte heller missta sig.

42. Maselli har anfört att det finns en koppling mellan varumärket WELLNESS och det renommé som bolagets klädvarumärke är på väg att få. Bolaget har riktat kritik mot det förhållandet att Silberquelle skulle komma i åtnjutande av detta renommé om registreringen av varumärket WELLNESS hävdes och detta märke därefter registrerades på nytt av Silberquelle. Enligt min uppfattning är detta emellertid priset som Maselli måste vara berett att betala för sitt strategiska misstag att stå utanför den relevanta marknaden, det vill säga marknaden för läskedrycker. Det är nämligen på den marknaden som kampen om marknadsandelar förs och det är endast där som näringsidkarna är skyldiga att respektera sina konkurrenters varumärken. Det skulle inte vara rimligt att begära att näringsidkare undersöker marknader som saknar samband med den relevanta marknaden, vilken består av varukategorierna i varumärkesregistret. Det är endast på den marknaden som de har en skyldighet att inte inkräkta på konkurrenternas varumärkesrättigheter. Detta gäller dock inte för kända varumärken, vilka i alla händelser inte är aktuella i förevarande mål.

43. Den tolkning som Maselli förordar står i strid med det nyss anförda. Denna tolkning innebär att varumärkesrätten skulle behöva anpassas efter företagens strategier, när det i själva verket är företagen som är skyldiga att rätta sig efter de gränser som fastställs i de bestämmelser som gäller på varumärkesrättens område.

b) Betydelsen av att varumärket används på referensmarknaden

44. I alla händelser går Masellis och den tjeckiska regeringens ståndpunkt inte heller

19 — Se, motsatsvis, dom av den 12 januari 2006 i mål C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (REG 2006, s. I-643), punkt 40.

att förena med en systematisk tolkning av direktiv 89/104. Som nämnts ovan i punkt 33 innehåller direktivet två huvudsakliga kategorier av bestämmelser. De artiklar som är aktuella i förevarande mål syftar till att harmonisera de nationella varumärkesregistren. Dessa bestämmelser har således inte något samband med utövandet av de rättigheter som följer av dessa industriella äganderätter, utan är snarare knutna till principerna för registrens funktion på marknadsområdet, med särskild hänsyn till konkurrensskyddet.

45. Det som i åttonde skälet i direktiv 89/104 anges som skäl till att införa ett krav på verkligt bruk, det vill säga att minska det totala antalet registrerade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan, visar att det i direktivet läggs stor vikt vid fri konkurrens på varu- och tjänstemarknaderna. Självklart syftar direktivet även till att handläggningen vid varumärkesmyndigheterna ska bli snabbare eller åtminstone att dessa myndigheter ska avlastas, så att de inte förvandlas till kyrkogårdar för varumärken. [20] Direktivet speglar dock verkligheten på marknaden och ger marknadsaktörerna en möjlighet att vända sig till varumärkesregistret för att försäkra sig om att varumärket kan registreras. Ett dött varumärke, det vill säga ett identiskt eller mycket likt varumärke, kan härvid inte utgöra hinder mot registrering.

46. Det förhållandet att uppgiften att ”hålla rent” i varumärkesregistren har lagts på konkurrentföretagen förstärker konkurrensens framträdande roll vid varumärkesmyndigheternas anpassning till den ekonomiska situationen. På samma sätt som det krävs av innehavaren av ett varumärke att han ska göra verkligt bruk av detsamma, som en motprestation till den industriella äganderätten, åligger det konkurrenten att sätta i gång mekanismen för att rensa i varumärkesregistret, det vill säga hävande av registreringen, för att därefter själv registrera varumärket. Varumärkesmyndigheterna agerar således neutralt.

47. Marknaden ska genomsyras av transparens och därför måste marknadsaktörerna ha möjlighet att begära att inaktiva varumärken i registren avlägsnas eller upphävs, eftersom dessa inte längre fyller sin grundläggande funktion att garantera ursprungsidentiteten för de varor för vilka de har registrerats. I den ekonomiska verkligheten förhåller det sig nämligen så, att om dessa varor inte är till försäljning, genererar varumärket inte någon vinst. [21]

48. Den grundläggande premissen innebär således att varumärkesinnehavaren avsätter sina varor med varumärket på marknaden för de aktuella varorna, [22] som i förevarande fall är marknaden för icke-alkoholhaltiga drycker.

20 — Denna kända liknelse kommer från Francescehlli, enligt Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas,* Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, s. 650.

21 — Landes, W.M./Posner, R.A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial,* i spansk översättning av V.M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, s. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas,* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 467.

Om varumärkesinnehavaren inte förfar på detta sätt kan hans varor inte särskiljas från andra. Det sätt på vilket konsumenten erhåller drycken WELLNESS-DRINK, som gåva vid köp av klädesplagg, innebär att konsumenten inte gör någon medveten bedömning av den dryck som finns i flaskan eller jämför den med andra liknande och utbytbara drycker. Varumärket hävdar sig således inte gentemot konkurrenternas varumärken tack vare konsumentens preferenser.

49. Under dessa omständigheter står dryckens varumärke utanför sin referensmarknad, vilket innebär att det inte konkurrerar med andra varumärken. Det finns då inga hinder för att utomstående tillägnar sig varumärket, [23] eftersom användningen av det på flaskorna endast framstår som ett hjälpmedel, en sympatisk gest som syftar till att stärka konsumentens positiva attityd till varumärket WELLNESS inom textilsektorn. Läskedrycksmarknaden är däremot främmande för Masellis vara och dess varumärke. Det framstår som osannolikt att en konsument som tack vare att han köper WELLNESS-kläder blir förtjust i den dryck som erhålls som gåva vid köpet skulle vara beredd att lägga ut pengar på att köpa mer kläder som han inte behöver enbart i syfte att komma över drycken. Även om konsumenten agerade på detta sätt, skulle hans köp likväl inte leda till en ökning av det aktuella varumärkets marknadsandelar inom dryckessektorn, men däremot inom klädsektorn. Detta ligger också helt i linje med Masellis syfte med läskedrycken, som är att göra reklam för sin huvudsakliga verksamhet, nämligen kläder.

23 — Se, vad beträffar tysk rätt, Bous, U., "§ 26 MarkenG", i Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* C F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 391.

c) Användningen av varumärken i reklam

50. Det nyss anförda föranleder mig att avslutningsvis behandla det som anförts i yttrandena som har inkommit till domstolen angående användningen av varumärken i reklam, för att pröva huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt i den mening som avses i artiklarna 10 och 12 i direktiv 89/104.

51. I doktrinen [24] har användning i reklam godtagits som ett sätt att göra verkligt bruk av ett varumärke. Även domstolen har i sin rättspraxis fastslagit att det utgör verkligt bruk när varumärken används i reklamkampanjer för varor som redan saluförs. Detsamma gäller när användningen av ett varumärke avser varor och tjänster som kommer att marknadsföras inom en nära framtid och vars marknadsföring företaget har förberett för att vinna kunder. [25]

52. Varken doktrinen eller rättspraxis har emellertid behandlat frågan om abstrakt användning av ett varumärke, det vill säga utan samband med marknaden för den vara som varumärket avser, som i fallet med läskedrycken WELLNESS-DRINK. I doktrinen har det ansetts att kravet på verkligt

24 — Ströbele, P., "§ 26 Benutzung der Marke", i Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz,* 8 uppl., Carl Heymanns Verlag, Köln, 2006, s. 999, Fernández-Nóvoa, C., *a.a.,* s. 469 och följande sidor. Se även, vad beträffar gemenskapsvarumärken, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke,* Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 67.

25 — Domen i det ovannämnda målet Ansul, punkt 37, och beslutet i det ovannämnda målet La Mer Technology, punkt 19.

bruk inte är uppfyllt när ett registrerat varumärke endast har anbringats på presentreklamartiklar, som till exempel pennor eller t-shirts, på grund av att det saknas ett samband med den vara för vilken varumärkesskyddet har begärts. [26]

53. Även om det nyss nämnda exemplet påminner ganska mycket om den situation som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, går det inte att överföra det på det nu aktuella fallet, eftersom skyddet av varumärket även omfattar kategorin varor som delas ut som presenter. Jag finner det emellertid så pass träffande att jag anser att det är tillämpligt i förevarande mål. Som jag påpekat ovan saknas det nämligen en koppling till marknaden, och läskedrycksflaskorna försedda med varumärket WELLNESS-DRINK blir till en reklamartikel som helt saknar samband med dryckesmarknaden.

54. Inte heller ur reklamperspektivet övertygar Masellis argumentation. Bolaget har påstått att om registreringen av varumärket WELLNESS hävdes, skulle en konkurrent som därefter själv registrerade det kunna dra nytta av Masellis reklam med varumärket. Även om detta skulle inträffa, anser jag den konsekvensen vara mer logisk än att ansökan om hävande av registrering avslås på grund av att Maselli har gjort reklam för varor som det sedan inte salufört. I sådant fall skulle Masellis åtgärder för att marknadsföra sin läskedryck inte ens gynna bolaget självt, då det står klart att det inte är närvarande på marknaden för alkoholfria drycker.

55. Om Masellis resonemang godtogs, skulle detta innebära att det ansågs legitimt att varumärken används på ett obstruerande sätt, liknande en rent symbolisk användning, eftersom det skulle finnas varumärken som inte används på marknaden för de varor som skyddas av varumärket, vilket skulle förorsaka en omotiverad blockering i varumärkesregistren.

56. Sammanfattningsvis kan en innehavare av ett varumärke inte anses ta detta i verkligt bruk i den mening som avses i direktiv 89/104 när varumärket inte används i fri konkurrens på marknaden för de varor för vilka det registrerats, vilket är den enda marknaden där varumärkets funktion som garanti för varans ursprung kan framträda när det gäller att särskilja de varor som varumärket avser från andra företags varor. Detta gäller även om de varor som bär varumärket utgör ett reklammedium för att öka försäljningen av andra varor med samma varumärke.

57. Tolkningsfrågan måste besvaras nekande, eftersom varumärkesskyddet inte består i att enbart garantera de rättigheter som följer av varumärkesregistreringen, utan i att säkerställa marknadspositioner. Härvid blir användningstvånget det lämpligaste sättet att lösa konflikter som inte är ekonomiskt motiverade. [27]

26 — Bous, U., *a.a.*, s. 389.

27 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *a.a.*, s. 61.

## VI — Förslag till avgörande

58. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ska besvara den fråga som har ställts av Oberster Patent- und Markensenat på följande sätt:

Artiklarna 10.1 och 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt, att ett varumärke inte tas i verkligt bruk när det används för alkoholfria drycker som konsumenten erhåller kostnadsfritt vid köp av textilier som varumärkesinnehavaren saluför.