FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JULIANE KOKOTT

föredraget den 7 april 2011 [1]

I — Inledning

1. Får ett företag återfylla en konkurrents använda förpackningar och saluföra produkten i denna form, när förpackningen är skyddad som utstyrselmärke? Det är denna fråga som uppkommit i förevarande mål. Om man tänker på till exempel den välkända Coca-Cola-flaskan förefaller svaret vara uppenbart. Förhåller det sig emellertid på samma sätt beträffande innovativa gasflaskor som kunden betalar mer för än för den gas som flaskan innehåller?

II — Tillämpliga bestämmelser

2. Den avgörande rättsakten utgörs av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [2] (nedan kallat varumärkesdirektivet).

3. De rättigheter som är knutna till ett varumärke anges i artikel 5 i varumärkesdirektivet:

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

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

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

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art

1 — Originalspråk: tyska.

2 — EGT L 40, 11.2.1989, s. 1, senast ändrat genom bilaga XVII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EGT L 1, 1994, s. 482, upphävt och ersatt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25).

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.

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

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

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

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam."

4. I tionde skälet i varumärkesdirektivet förklaras syftet med varumärkesskyddet på följande sätt:

"Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. …"

5. Artikel 7 i varumärkesdirektivet avser konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke och de rättigheter som innehavaren behåller:

"1. Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom gemenskapen.

2. Punkt 1 ska inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden."

6. Enligt den hänskjutande domstolens uppgifter har dessa bestämmelser införlivats med dansk rätt i en lydelse som ligger nära varumärkesdirektivets lydelse.

III — Omständigheterna i målet och tolkningsfrågorna

7. Det framgår av beslutet om hänskjutande att omständigheterna kan sammanfattas på följande sätt.

8. BP Gas A/S (nedan kallat BP, nu Kosan Gas A/S, nedan kallat Kosan) driver näringsverksamhet med bland annat tillverkning och

saluföring av flaskgas till både privatkunder och företagskunder. BP Gas A/S:s namn och logotyp är registrerade som gemenskapsvarumärken. Både ord- och figurmärket har registrerats för bland annat kemiska produkter, däribland gas.

9. BP Gas A/S har sedan år 2001 salufört flaskgas i Danmark i en så kallad kompositflaska (lättviktsflaska). Den särskilda utformningen av flaskan har registrerats som gemenskapsvarumärke och danskt varumärke. Båda registreringarna avser tredimensionella varumärken som omfattar både gasbränslen och behållare för flytande bränsle. [3] BP Gas A/S använder kompositflaskan i enlighet med det ensamförsäljningsavtal som slutits med den norske tillverkaren av flaskan. BP Gas A/S har ensamlicens för att använda kompositflaskan som utstyrselmärke i Danmark och har rätt att göra gällande varumärkesintrång i Danmark. Kompositflaskan är försedd med BP Gas A/S ordmärke eller figurmärke.

10. Den första gången en konsument skaffar sig en kompositflaska med gas hos en av BP:s återförsäljare, betalar konsumenten även för flaskan, som därmed blir dennes egendom.

3 — Gemenskapsvarumärket (nr 003780343) omfattar även gasbehållare.

BP:s verksamhet omfattar även återfyllning av tomma gasflaskor. Detta tillgår så, att konsumenten hos en av BP:s återförsäljare mot betalning för gasen kan byta en tom gasflaska mot en motsvarande flaska som BP har fyllt.

11. Viking Gas A/S (nedan kallat Viking) driver näringsverksamhet med saluföring av gas och liknande verksamhet. Viking tillverkar inte självt gas. Viking har en återfyllningsstation i Danmark, varifrån gasflaskor och bland annat kompositflaskor efter återfyllning distribueras till självständiga återförsäljare som Viking samarbetar med. Efter återfyllningen fäster Viking ett klistermärke med Vikings namn och återfyllningsstationens nummer samt ytterligare ett klistermärke med lagstadgade upplysningar om återfyllningsstation och innehåll på flaskan. BP:s märken på flaskan vare sig avlägsnas eller täcks över. Konsumenten kan hos en av Vikings återförsäljare, mot betalning för gasen, byta en tom gasflaska – bland annat en kompositflaska – mot en motsvarande flaska som Viking har fyllt.

12. BP har även använt andra gasflaskor än kompositflaskor. Det var fråga om stålflaskor av samma typ som nästan alla aktörer på marknaden använde och som används på samma sätt i stora delar av världen, nämligen likartade, gula stålflaskor i olika storlekar. De

sistnämnda flaskorna är inte registrerade som utstyrselmärken, men liksom kompositmärkena har de försetts med BP:s ordmärke eller figurmärke. Viking har hävdat att BP i många år har godtagit och fortfarande godtar att andra företag återfyller dessa (andra) flaskor.

13. Saken avser huruvida Viking gör intrång i BP:s varumärkesrätt när Viking återfyller och säljer gas i BP:s kompositflaskor. Viking har enligt två avgöranden förbjudits att använda BP:s utstyrselmärke och andra varumärken genom att fylla BP:s kompositflaskor med flaskgas i syfte att saluföra.

14. Mot denna bakgrund begär Højesteret, Danmarks högsta domstol att domstolen ska besvara följande frågor:

”1. Ska artikel 5 jämförd med artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att företag B under följande omständigheter gör sig skyldigt till varumärkesintrång genom att återfylla och saluföra gas på gasflaskor som kommer från företag A:

a) A saluför gas i så kallade kompositflaskor med särskild utformning som i sig, det vill säga som utstyrselmärke, har registrerats som ett danskt varumärke och som gemenskapsvarumärke. A är inte innehavare av dessa utstyrselmärken, men har ensamlicens för att använda dem i Danmark och har rätt att göra gällande varumärkesintrång i Danmark.

b) Den första gången en konsument skaffar sig en kompositflaska med gas hos en av A:s återförsäljare, betalar konsumenten även för flaskan, som därmed blir dennes egendom.

c) A återfyller kompositflaskorna, vilket sker genom att konsumenten hos en av A:s återförsäljare, mot betalning för gasen, kan byta en tom gasflaska mot en motsvarande flaska som A har fyllt.

d) . B driver näringsverksamhet med återfyllning av gas på flaskor, bland annat kompositflaskor som omfattas av det utstyrselmärke som avses under 1. Konsumenten kan hos en

återförsäljare som samarbetar med B, mot betalning för gasen, byta en tom kompositflaska mot en motsvarande flaska som B har fyllt.

e) . I samband med att B återfyller gas på de ovannämnda kompositflaskorna förser B dessa med klistermärken som utvisar att B har utfört återfyllningen.

2. Har det någon betydelse för svaret på fråga 1 om konsumenterna i allmänhet får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan B och A?

3. Om fråga 1 besvaras nekande, kan detta påverkas av om kompositflaskorna – förutom att de omfattas av skydd som utstyrselmärken – dessutom har försetts (präglats) med A:s registrerade figur- eller ordmärke som fortfarande syns trots B:s klistermärken?

4. Om fråga 1 eller 3 besvaras jakande, kan detta påverkas av att A under många år har godtagit och fortfarande godtar att andra företag återfyller flaskor av andra typer, som inte omfattas av det ovannämnda utstyrselmärket men som har försetts med A:s ordmärke eller med A:s figurmärke?

5. Om fråga 1 eller 3 besvaras jakande, kan detta påverkas av att konsumenten själv vänder sig direkt till B och hos denne

a) mot betalning för gasen kan byta en tom kompositflaska mot en motsvarande flaska som B har fyllt, eller

b) mot betalning får en medhavd kompositflaska fylld med gas?”

15. Viking, Kosan i egenskap av BP:s efterträdare, Republiken Italien och Europeiska kommissionen har deltagit i det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 20 januari 2011.

IV — Rättslig bedömning

A — *De fyra första frågorna*

16. Genom de fyra första frågorna vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i huruvida ett företag gör intrång i ett annat företags varumärkesrätt genom att återfylla gasflaskor och saluföra dessa, när det sistnämnda företaget är innehavare av ett utstyrselmärke som omfattar gas och behållare för gas.

17. Enligt artikel 5.1 första meningen i varumärkesdirektivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet ger denna ensamrätt innehavaren rätt att hindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

18. Kompositflaskan har registrerats som varumärke för gas och gasflaskor. I förevarande mål saluförs båda dessa varor. Visserligen används varumärket med nödvändighet för båda varorna. Gasflaskorna är försedda med varumärket vid försäljningstillfället och återfyllning av gasflaskor motsvarar att gasen förses med varumärket. Detta förhållande omfattas därmed av artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet

19. Användningen av ett kännetecken som var identiskt med varumärket – kompositflaskan – ägde rum i näringsverksamhet, eftersom användningen inte skedde privat utan i samband med en affärsverksamhet i syfte att ge ekonomisk vinst. [4]

20. Om lydelsen i artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet betraktas isolerad, kunde Kosan således förbjuda Viking att saluföra återfyllda kompositflaskor. Vid en närmare bedömning av denna bestämmelse framgår emellertid att den rätt som följer av varumärket omfattas av betydande inskränkningar. Det måste härvid göras åtskillnad mellan saluföringen av flaskan och saluföringen av gasen.

1. Saluföringen av gasflaskan

21. Artikel 7 i varumärkesdirektivet innehåller ett undantag från den ensamrätt som varumärkesinnehavaren har enligt artikel 5 i detta direktiv, genom att det däri föreskrivs att varumärkesinnehavarens rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket konsumeras när varorna har förts ut på marknaden

4 — Dom av den 12 november 2002 i mål C 206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, I-10273), punkt 40.

under varumärket inom EES [5] av innehavaren eller med hans samtycke, såvida inte innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna. [6]

22. Tredje mans återförsäljning av begagnade varor, som ursprungligen har förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke under varumärket, utgör ”fortsatt marknadsföring av varorna”, i den mening som avses i artikel 7 i varumärkesdirektivet. Användningen av det ovannämnda varumärket vid denna återförsäljning kan således förhindras av innehavaren endast om det föreligger ”skälig grund”, i den mening som avses i artikel 7.2 i detta direktiv, att motsätta sig en sådan marknadsföring. [7]

23. I artikel 7.2 i varumärkesdirektivet anges som sådan skälig grund för invändning särskilt att varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden. En sådan skälig grund föreligger bland annat när annonsörens användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke allvarligt skadar varumärkets renommé. [8]

24. Möjligheten att varumärkets renommé skadas på grund av en ändring framgår i förevarande mål endast av Kosans, som efterträtt BP, argument att det föreligger en risk för att den etikett som fästs på flaskan förstörs på grund av att gasflaskan exploderar eller på grund av brand. Om Viking skulle vara ansvarigt för en sådan olycka, till exempel på grund av att ett fel begåtts vid återfyllningen eller att den använda gasen har särskilda egenskaper, men hänvisningen till detta ansvar gått förlorad, skulle Kosans renommé kunna komma till skada.

25. En sådan risk uppkommer emellertid vanligen endast vid återförsäljning av begagnade varor och beaktas därför i princip enligt konsumtionsprincipen. För övrigt kan ett stort antal varor nämnas som kan utgöra en mycket större risk vid återförsäljning än återfyllda gasflaskor, utan att tillverkaren för den skull kan invända mot återförsäljningen. Detta gäller bland annat olika slags fordon och särskilt bilar, motorcyklar och cyklar. Redan beroende på att de har använts tidigare kan dessa ha dolda fel som orsakar olyckor

5 — Saluföring i andra medlemsstater leder till att rätten konsumeras beträffande de flaskor som Viking därefter importerar till Danmark, se dom av den 22 juni 1976, i mål 119/75, Terrapin (Overseas) (REG 1976, s. 1039; svensk specialutgåva, volym 3, s. 127), punkt 6, av den 20 januari 1981, i de förenade målen 55/80 och 57/80, Musik-Vertrieb membran och K-tel International (REG 1981, s. 147; svensk specialutgåva, volym 6, s. 1), punkt 10, och av den 28 april 1998 i mål C-200/96, Metronome Musik (REG 1998, s. I-1953), punkt 14.

6 — Dom av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin och Portakabin (REU 2010, s. I-6963), punkt 74.

7 — Domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 76.

8 — Domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 79.

när de har överlåtits till en ny ägare. Dessa olyckor kan eventuellt inverka på tillverkarens renommé.

26. Om varan inte har förändrats eller försämrats kan varumärkesinnehavaren, trots risken för dennes renommé, inte invända mot återförsäljning av varor som försetts med dennes varumärke.

27. Kosan har visserligen åberopat att det föreligger en risk för ansvar på grundval av produktansvaret. Enligt artikel 4 i direktiv 85/374/EEG [9] måste den skadelidande emellertid bevisa defekten och orsakssambandet mellan defekten och skadan. Om den vara som Kosan ansvarar för inte är defekt, föreligger inte något produktansvar. Därmed innebär inte heller denna risk att det uppkommer ett berättigat intresse för invändning mot återförsäljning.

28. Skälig grund i den mening som avses i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet föreligger även när återförsäljaren ger intryck av att det föreligger ekonomiska band mellan honom och varumärkesinnehavaren och bland annat att återförsäljarens företag ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen. Detta intryck skulle vara bedrägligt och dessutom onödigt för att säkerställa vidareförsäljning av produkter som under detta märke förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke, och därmed för att upprätthålla syftet med konsumtion av rättigheter i artikel 7 i varumärkesdirektivet. [10]

29. Därför ska intrycket att det föreligger sådana band mellan de två företagen som anges i den andra frågan skingras genom att flaskan etiketteras på lämpligt sätt. Detta bör inte utgöra ett oöverstigligt problem om konsumenterna, såsom framgår av den fjärde frågan, är vana vid att andra företag återfyller gasflaskorna. [11]

30. De självhäftande etiketterna får emellertid inte täcka över varumärken som Kosan eventuellt har anbringat på kompositflaskan och som anger flaskans ursprung. I sådana fall föreligger nämligen skada på varumärkets grundläggande funktion, som är att ange och garantera varans ursprung, och det omöjliggör för konsumenten att skilja varumärkesinnehavarens varor från återförsäljarens eller andras varor. [12]

9 — Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 239) i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/34/EG av den 10 maj 1999 (EGT L 141, s. 20).

10 — Domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 80.

11 — Se domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 84.

12 — Domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 86.

31. Det är emellertid inte säkert att den omständigheten att ett varumärke tas bort alltid innebär hinder mot återförsäljning av varan. [13] När märket inte tas bort i förvärvarens berättigade intresse, [14] utgör varumärkesrätten skydd för varumärkesinnehavarens i princip berättigade intresse av att hans prestation ska synas.

32. Den hänskjutande domstolen har angett att Kosans varumärken på flaskan inte har tagits bort eller täckts över och vill genom den tredje frågan få klarhet i huruvida denna omständighet påverkar resultatet. Det ska därför antas att etiketteringen av de återfyllda kompositflaskorna uppfyller dessa krav.

33. Intresset av att vara ensam användare av kompositflaskor för saluföring av flaskgas omfattas inte av varumärkesskyddet beträffande uppgift om gasflaskornas ursprung. Detta intresse ska därför bedömas i samband med saluföring av gas.

34. En gasflaska som registrerats som varumärke kan således saluföras efter att för första gången ha släppts ut på marknaden av innehavaren om särskilda omständigheter inte ger upphov till ett berättigat intresse för invändning från varumärkesinnehavaren. Det framgår emellertid inte att ett sådant intresse föreligger i förevarande mål.

2. Saluföringen av gasen

35. Frågan huruvida varumärkesinnehavaren kan invända mot saluföring av gas i den gasflaska som registrerats som varumärke ska prövas.

36. Rätten till det varumärke som utgörs av kompositflaskan kan inte konsumeras beträffande den gas som Viking har återfyllt. Varumärkesinnehavaren har nämligen inte tidigare fört ut denna gas på marknaden under varumärket. Artikel 7.1 i varumärkesdirektivet utgör därför inte hinder mot att artikel 5.1 a tillämpas.

37. Varumärkesinnehavaren kan inte med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket så länge användningen inte kan skada någon av varumärkets

13 — Som en illustration, se punkt 73 och följande punkter i generaladvokaten Jääskinens förslag till avgörande av den 9 december 2010 i mål C-324/09, L'Oréal m.fl. (anhängigt vid domstolen).

14 — Slutkonsumenterna har i fråga om lätt kännliga varumärken således ett berättigat intresse av att inte bli reklampelare för varumärkesinnehavaren, medan de är förhindrade att senare återförsälja varan om varumärket inte tas bort.

funktioner.[15] Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung,[16] utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet och dess kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.[17]

a) Ursprungsfunktionen

38. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när användningen av detta inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam konsument att få reda på om de varor och tjänster som avses härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.[18]

39. Följaktligen skadas varumärkets ursprungsfunktion inte endast när konsumenterna, vid köp av en gasflaska som återfyllts av ett annat företag, antar att gasen kommer från varumärkesinnehavaren. Varumärkets ursprungsfunktion skadas dessutom, för att använda ordalagen i den andra frågan, om konsumenterna i allmänhet får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan varumärkesinnehavaren och det företag som gjort återfyllningen. Varumärkesinnehavaren kan invända mot sådan användning.

40. Ursprungsfunktionen skadas inte om misstag beträffande gasens ursprung eller förekomsten av samband mellan det företag som gjort återfyllningen och varumärkesinnehavaren hindras genom lämplig etikettering. Det är härvid inte tillräckligt att lämna preciseringar på försäljningsstället, eftersom intrycket att gasflaskan innehåller gas som varumärkesinnehavaren har återfyllt kan uppkomma utanför försäljningsstället.[19] Detta argument kan däremot inte anföras mot etikettering av själva flaskan.

41. Frågan huruvida de klistermärken som den hänskjutande domstolen nämner innehåller tillräckligt tydliga upplysningar om att gasen i flaska inte kommer från varumärkesinnehavaren är en fråga om faktiska

15 — Domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 4), punkt 51, av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 60, av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 76, och domen i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 29.

16 — Med hänsyn till att risk för förväxling – det vill säga skada på varumärkets funktion att ange ursprung – fordras enligt artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet, är det svårt att föreställa sig intrång som bygger endast på varumärkets övriga funktioner när kännetecknen inte är identiska. Se domen i målet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 15), punkt 59, i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 50 och följande punkter, se även generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande av den 22 september 2009 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 100.

17 — Domen i målet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 15), punkt 58, i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 77, och i målet Portakabin och Portakabin (ovan fotnot 6), punkt 30.

18 — Domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 84 och där angiven rättspraxis.

19 — Domen i målet Arsenal Football Club (ovan fotnot 4), punkt 57.

omständigheter. Det ankommer på den behöriga nationella domstolen att pröva denna fråga.

42. Vid denna prövning ska det beaktas hur genomsnittskonsumenten av detta slags vara uppfattar etiketteringen [20] och därmed ska affärspraxis på marknaden för flaskgas beaktas. Om konsumenterna, såsom framgår av den fjärde frågan, är vana vid att gasflaskor återfylls av företag som inte för första gången har fört ut dem på marknaden, är det mindre sannolikt att något misstag begås.

43. Frågan huruvida andra varumärken från det företag som för första gången förde ut flaskorna på marknaden fortfarande är synliga i den mening som avses i den tredje frågan, trots de etiketter som anbringats av den som återfyllt flaskan, ska beaktas i samband med bedömningen av frågan huruvida den sistnämnda etiketteringen är tillräcklig för att undanröja misstag i fråga om gasens ursprung.

44. Om misstag i fråga om gasens ursprung verkligen kan undvikas, måste det kontrolleras om ett annat företags användning av flaskan för att saluföra gas skadar någon annan av varumärkets funktioner.

b) Garanti för varans kvalitet

45. Funktionen garanti för varans kvalitet är i allmänhet knuten till ursprungsfunktionen. Genom varumärket utvisas att varan överensstämmer med varumärkesinnehavarens kvalitetsnormer. Därmed skadas i allmänhet garantifunktionen när varor som inte uppfyller dessa kvalitetskrav saluförs under varumärket, antingen detta sker genom en licenshavare, [21] eller genom att förvärvaren har försämrat varan. [22]

46. Om etiketterna på flaskorna utesluter att det föreligger ekonomiska band med varumärkesinnehavaren, har konsumenterna inte något skäl att anta att varumärkesinnehavaren garanterar gasens kvalitet.

47. Det finns visserligen fall då varans kvalitet anges genom varumärket utan att det hänvisas till dess särskilda ursprung. En tysk företagssammanslutning avseende mineralvatten är till exempel innehavare av ett kollektivmärke i form av en vattenflaska. Denna vattenflaska används av åtskilliga företag och kan därför inte utvisa vattnets ursprung. Flaskan är däremot förbehållen för mineralvatten och den är därmed ett kännetecken för denna

20 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabèl (REG 1997, s. I-6191), punkt 23, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 25, och av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé (REG 2005, s. I-6135), punkt 25.

21 — Artikel 8.2 i varumärkesdirektivet, se mitt förslag till avgörande inför domstolens dom av den 3 december 2008 i mål C-59/08, Copad (REG 2008, s. I-3421), punkt 28 och följande punkter.

22 — Det är i detta fall artikel 7.2 i varumärkesdirektivet som kan tillämpas.

egenskap hos varan. Kvalitetsfunktionen skulle därmed skadas om denna flaska användes för kranvatten. [23]

48. I förevarande mål finns det emellertid inte något stöd för att gasflaskan utgör en garanti för en viss gaskvalitet, som i denna mening skulle vara oberoende av gasens ursprung. Kommissionen har för övrigt erinrat om att flaskgas är en standardiserad vara och att konsumenterna i princip väntar sig samma kvalitet hos samtliga leverantörer.

49. I den mån uppgifterna om det företag som återfyllt flaskorna är tillräckliga, finns således inte något stöd för att kvalitetsfunktionen skadas.

c) Kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner

50. Saluföring av återfyllda flaskor kan emellertid skada varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.

51. Domstolen har hittills uttalat sig om innehållet i en viss funktion endast i domen i de förenade målen Google France och Google, och då om reklamfunktionen. Enligt denna dom har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke används utan hans medgivande för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, när användningen skadar innehavarens bruk av varumärket såsom inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi. [24]

52. Ett annat företags saluföring av gas i kompositflaskor skulle kunna skada användningen av flaskan som inslag i reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi.

53. Kosan kan uppenbarligen inte göra gällande i sin reklam att detta företag är det *enda* som saluför gas i dessa särskilt praktiska flaskor om även Viking använder dem. Denna nackdel hänför sig emellertid till kompositflaskans särskilda tekniska egenskaper som gasbehållare. Det ekonomiska utnyttjandet av tekniska egenskaper är inte föremål för varumärkesrätten, utan omfattas av patentskyddet eller mönsterskyddet. Om en immaterialrättslig egendom föreligger i detta hänseende, konsumeras den vid den första saluföringen

23 — I dom avkunnad av Oberlandesgerichts Zweibrücken den 8 januari 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511), anges att det är fråga om ett undantag från konsumtion i den mening som avses i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet.

24 — Domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 92.

av kompositflaskan. Det kan därför inte slås fast att varumärkets funktioner har skadats i detta avseende.

54. Den omständigheten att flaskan inte associeras uteslutande med Kosans gas återverkar emellertid på gasflaskans betydelse som varumärke och användningen av den i reklam.

55. Varumärkesrätten syftar direkt till att säkerställa att varumärket uteslutande används för att ge innehavaren möjlighet att förstärka sambandet mellan detta kännetecken och innehavarens varor och tjänster. Om kännetecknet används intensivt av innehavaren och endast av denne, får det särskiljningsförmåga. Det är lättare att ange att de varor och tjänster som avses med varumärket kommer från varumärkesinnehavaren. Detta medför att konkurrensen stärks, eftersom konsumenterna lättare kan skilja mellan olika erbjudanden. [25]

56. Denna funktion hos varumärket påverkas när tredje man använder det, även om det i samband med denna användning preciseras att varorna och tjänsterna har ett annat ursprung. De konsumenter som köper dessa från ett annat företag under detta varumärke har svårare att ange att de kommer från varumärkesinnehavaren.

57. Denna verkan är uppenbar i förevarande mål. I synnerhet en konsument som ser kompositflaskan på långt håll på ett försäljningsställe antar inte med nödvändighet att den innehåller gas från Kosan om han vet att även Viking saluför gas i sådana flaskor.

58. För Kosan innebär detta en nackdel som påverkar varumärkets funktioner. Det är inte endast reklamfunktionen som berörs, utan även kommunikationsfunktionen för detta varumärke och, indirekt på grund av licenskostnaden för kompositflaskan, investeringsfunktionen. I den mån avgiften för varumärkeslicensen beträffande flaskan även innefattar ett pris för användningen som varumärke för gas, kan det förmodas att Kosan inte kan erhålla den förväntade ekonomiska motprestationen.

59. All ogynnsam påverkan på de ovannämnda funktionerna motiverar emellertid inte tillämpning av artikel 5.1 i varumärkesdirektivet. Skyddet för dessa funktioner på grundval av dessa bestämmelser får nämligen *för det första* inte undergräva villkoren för de

25 — Se generaladvokaten Ruíz-Jarabo Colomers förslag till avgörande av den 13 juni 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 45.

särskilda skyddsbestämmelserna [26] och för det andra ska andra överordnade intressen iakttas. [27]

60. Den angivna nackdelen för varumärkesinnehavaren består slutligen i urvattning av varumärket. [28] Endast kända varumärken åtnjuter i princip särskilt skydd mot urvattning enligt artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. Den hänskjutande domstolen utgår uppenbarligen från att kompositflaskan inte är ett känt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet. För detta skydd fordras dessutom att användningen av kännetecknet utan skälig anledning är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga.

61. Vid användning av identiska kännetecken för varor och tjänster som avses med varumärket är enkla varumärken visserligen skyddade mot urvattning. Detta skydd är emellertid endast en återspegling av ursprungsfunktionen. Att det inte har någon självständig innebörd framgår av den omständigheten att tredje man får använda enkla varumärken för varor och tjänster som inte är av liknande slag. Varumärkets särskiljningsförmåga kan försvagas även genom sådan användning.

62. Även om det kan förefalla så, att det finns anledning att medge skydd för varumärket på grund av att urvattningen förstärks av att varumärket används för varor som är av liknande slag, överväger andra intressen i förevarande mål.

63. Att en sådan avvägning kan göras framgår av domen i de förenade målen Google France och Google som nämnts ovan i samband med reklamfunktionen. [29] Det visade sig i det målet att tredje mans användning av ett varumärke i samband med en söktjänst på Internet innebar att innehavarens kostnad för att använda denna tjänst för sin egen reklam ökade. Domstolen fann emellertid inte att denna nackdel kunde skada varumärkets reklamfunktion, eftersom denna form av reklam endast hade sekundär betydelse.

26 — Se även generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 29 april 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), punkt 42. Denne var inte gynnsamt inställd till skydd för ett varumärke på grundval av dessa funktioner när det inte förelåg någon risk för misstag avseende varans ursprung eller kvalitet.

27 — Generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 102.

28 — Se definitionen i domen i målet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 15), punkt 39.

29 — Ovan fotnot 15, punkterna 94–97.

64. Detta resultat är slutligen ett uttryck för den intresseavvägning som enligt generaladvokat Poiares Maduros uppfattning är nödvändig för att avgöra omfattningen av skyddet för varumärkets samtliga funktioner, utom ursprungsfunktionen. [30]

65. Under dessa förhållanden är konsumenternas äganderätt till kompositflaskan och skyddet för konkurrensen [31] betydelsefullare än de berörda funktionerna hos varumärket.

66. Konsumenterna skulle inte kunna utöva äganderätten till flaskan med större frihet, utan skulle i praktiken bli bundna till en enda leverantör, eftersom andra leverantörer skulle vara förbjudna att använda flaskorna på ett ändamålsenligt sätt.

67. Dessutom skulle konkurrensen på marknaden för flaskgas begränsas betydligt. Om konsumenterna kunde byta ut tomma gasflaskor endast hos Kosan, skulle de inte längre vara möjliga kunder hos andra leverantörer. Förhållandet är såtillvida jämförbart med reparationer som erbjuds för ett visst bilmärke. Enligt artikel 6.1 i varumärkesdirektivet, som inte är tillämplig i förevarande mål, är det tillåtet att använda bilmärket i samband med reklam för sådana tjänster. I motsatt fall skulle det nämligen inte föreligga någon konkurrens mellan märkesverkstäder och oberoende bilverkstäder. [32]

68. Användning av enkla utstyrselmärken för varor av liknande slag, vilken inte medför att ursprungsfunktionen skadas, är inte otillåten på grund av att den är till förfång för särskiljningsförmågan, om ett förbud mot sådan användning skulle innebära en betydande begränsning av konsumenternas äganderätt och konkurrensen. Det är i förevarande mål inte nödvändigt att avgöra frågan hur en sådan användning av varumärket skulle bedömas om konkurrensen begränsades i mindre omfattning och om en värdemässigt mindre betydande begränsning gjordes i konsumenternas äganderätt.

30 — Förslag till avgörande i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 102.

31 — Generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 15), punkt 103.

32 — Se dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW (REG 1999, s. I-905), punkt 62.

69. De fyra första frågorna ska således besvaras på följande sätt. Innehavaren av varumärkesrätten till en gasflaska som registrerats som varumärke kan inte invända mot att ett annat företag saluför gas i sådana gasflaskor som innehavaren tidigare har fört ut på marknaden när det anges tillräckligt tydligt att den saluförda gasen inte kommer från varumärkesinnehavaren och att det inte föreligger något samband med denne.

71. Det föreligger inte någon väsentlig skillnad mellan det första antagandet och det sakläge som prövats hittills, nämligen att det återfyllande företaget saluför gas i en flaska som registrerats som varumärke för ett annat företag.

B — *Den femte frågan*

70. Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i huruvida utgången av tvisten påverkas om konsumenten själv vänder sig direkt till det företag som återfyller gasflaskor, för att mot betalning för gasen byta en tom kompositflaska mot en motsvarande fylld flaska, eller för att mot betalning få en medhavd kompositflaska fylld med gas.

72. Det framgår av redogörelsen för de faktiska omständigheterna i begäran om förhandsavgörande att det andra antagandet är fiktivt. Det är i förevarande mål inte fråga om att kunden ska få sin egen gasflaska återfylld, utan om att byta ut en tom gasflaska mot en återfylld. Det framgår av parternas argument att detta för övrigt är orealistiskt, eftersom det finns mycket få återfyllningsstationer där konsumenterna kan lämna en flaska för att få den återfylld direkt. Eftersom domstolen inte besvarar hypotetiska frågor, [33] kan denna delfråga inte prövas i sak.

33 — Fast rättspraxis, se till exempel dom av den 22 december 2010 i mål C-77/09, Gowan Comércio (REU 2010, s. I-13533), punkt 25.

V — Förslag till avgörande

73. Jag föreslår därför att domstolen besvarar begäran om förhandsavgörande enligt följande:

Innehavaren av varumärkesrätten till en gasflaska som registrerats som varumärke kan inte invända mot att ett annat företag saluför gas i sådana gasflaskor som innehavaren tidigare har fört ut på marknaden när det anges tillräckligt tydligt att den salufördа gasen inte kommer från varumärkesinnehavaren och att det inte föreligger något samband med denne.