DOMSTOLENS DOM

den 14 maj 2002 *

I mål C-2/00,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Michael Hölterhoff,

och

Ulrich Freiesleben,

angående tolkningen av artikel 5.1 a och b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden på femte avdelningen, P. Jann, tillförordnad ordförande, avdelningsordförandena F. Macken, N. Colneric, och S. von Bahr samt domarna C. Gulmann (referent), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet och V. Skouris,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Michael Hölterhoff, genom M. Samer, Rechtsanwalt,

— Ulrich Freiesleben, genom E. Keller, Rechtsanwalt,

— Frankrikes regering, genom R. Abraham och A. Maitrepierre, båda i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom G. Amodeo, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud, biträdd av advokaterna I. Brinker och W. Berg,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 12 juni 2001 av Ulrich Freiesleben, Frankrikes regering och kommissionen

och efter att den 20 september 2001 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Oberlandesgericht Düsseldorf har, genom beslut av den 23 december 1999 som inkom till domstolens kansli den 5 januari 2000, i enlighet med artikel 234 EG ställt en fråga om tolkningen av artikel 5.1 a och b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan Ulrich Freiesleben, som är innehavare av två registrerade varumärken, och Michael Hölterhoff med anledning av att den senare använt dessa varumärken i beskrivande syfte i näringsverksamhet.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsrättsliga bestämmelser

3 I artikel 5.1 i direktivet föreskrivs följande:

"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."

Tyska bestämmelser

4 Direktivet har införlivats med tysk rätt genom Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra

särskiljande kännetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl 1994 I, s. 3082, nedan kallad den tyska varumärkeslagen). I artikel 14.2 i denna återges nästan ordagrant bestämmelserna i artikel 5.1 a och b i direktivet.

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

5 Ulrich Freiesleben innehar två varumärken, registrerade i Tyskland. Varumärkena i fråga är Spirit Sun, som registrerats för "diamanter för vidareförädling till smycken" och Context Cut, som registrerats för "ädelstenar för vidareförädling till smycken".

6 De två olika slag av produkter som marknadsförs under dessa varumärken särskiljer sig genom särskild slipning. Varumärket Spirit Sun används för en rund slipning med facetter som strålar ut från mitten och Context Cut används för en fyrkantig slipning med ett avsmalnande diagonalt kors.

7 Michael Hölterhoff bearbetar alla slags ädelstenar, som han slipar själv eller köper från andra aktörer. Han säljer både sådana ädelstenar som han bearbetat själv och produkter som han har anskaffat på annat håll.

8 Under affärsförhandlingar den 3 juli 1997 erbjöd han en guldsmed att köpa halvädelstenar och prydnadsstenar, vilka han beskrev under beteckningarna Spirit Sun och Context Cut. Guldsmeden beställde två granater av Michael Hölterhoff "i Spirit Sun-slipning". På följesedeln och i fakturan benämndes stenarna som rodoliter och det gjordes ingen hänvisning till varumärkena Spirit Sun och Context Cut.

9 Till följd av denna försäljning väckte Ulrich Freiesleben talan mot Michael Hölterhoff vid Landgericht Düsseldorf (Tyskland) med stöd av artikel 14 i den tyska varumärkeslagen och åberopade varumärkesintrång. Domstolen biföll denna talan i dom av den 19 augusti 1998. Michael Hölterhoff överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf och Ulrich Freiesleben yrkade att överklagandet skulle ogillas.

10 Den nationella domstolen ansåg att det var fastställt att Michael Hölterhoff under affärsförhandlingarna den 3 juli 1997 enbart använde beteckningarna Spirit Sun och Context Cut för att beskriva egenskaper hos de ädelstenar som utbjöds till försäljning och närmare bestämt deras slipning samt att syftet med en sådan benämning följaktligen inte var att antyda att stenarna härrörde från Ulrich Freieslebens företag.

11 Oberlandesgericht Düsseldorf ansåg att lösningen av tvisten berodde på tolkningen av artikel 5.1 i direktivet och beslutade därför att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Är det fråga om ett varumärkesintrång, i den mening som avses i artikel 5.1 a och b i varumärkesdirektivet, i ett fall då svaranden öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder det tecken som käranden har en skyddad rätt till enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det utan tvivel är uteslutet att det använda märket i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer från en viss näringsidkare?"

12 Den tolkningsfråga som hänskjutits till domstolen avser artikel 5.1 i direktivet. Enligt denna har varumärkesinnehavaren rätt att förhindra att tredje man i näringsverksamhet använder tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat (artikel 5.1 a) och tecken som på grund av sin identitet eller likhet med

varumärket och identiteten eller likheten hos de berörda varorna kan leda till förväxling hos allmänheten (artikel 5.1 b).

13 Den ställda frågan avser i sak huruvida varumärkesinnehavaren, med tillämpning av artikel 5.1 i direktivet, kan hindra tredje man från att använda varumärket i en faktisk situation som den som detaljerat beskrivits av den nationella domstolen.

14 Det är utrett att användningen av varumärket i en sådan situation sker i näringsverksamhet och avser varor som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat.

15 Den ställda frågan avser således huruvida användningen av ett sådant varumärke som det som avses i tvisten vid den nationella domstolen utgör en sådan överträdelse av varumärkesinnehavarens ensamrätt som anges i artikel 5.1 i direktivet.

16 Det är i detta hänseende tillräckligt att konstatera att märkesanvändning i en sådan situation som den som beskrivs av den nationella domstolen inte innebär intrång i de rättigheter som avses att skyddas genom artikel 5.1. Dessa rättigheter påverkas inte när

— tredje man hänvisar till varumärket i en affärsförhandling med en presumtiv kund som är juvelerare till yrket,

— hänvisningen görs i helt beskrivande syfte, nämligen för att ge den presumtive kunden, som känner till egenskaperna hos de produkter som är försedda med det berörda varumärket, kännedom om den marknadsförda produktens egenskaper,

— den presumtive kunden inte kan tolka hänvisningen till varumärket som en angivelse av varans ursprung.

17 Det är inte nödvändigt att i förevarande mål ytterligare utveckla vad som utgör varumärkesanvändning i den mening som avses i artikel 5.1 a och b i direktivet. Den ställda frågan skall besvaras på det sättet att artikel 5.1 i direktivet skall tolkas så att innehavaren av ett varumärke inte kan åberopa sin ensamrätt när en tredje man i affärsförhandlingar öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder varumärket i fråga enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det är uteslutet att det använda varumärket uppfattas som en uppgift om att denna vara kommer från en viss näringsidkare.

Rättegångskostnader

18 De kostnader som har förorsakats den franska regeringen och Förenade kungarikets regering samt Europeiska gemenskapernas kommission, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående den fråga som genom beslut av den 23 december 1999 har ställts av Oberlandesgericht Düsseldorf — följande dom:

Artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att innehavaren av ett varumärke inte kan åberopa sin ensamrätt när en tredje man i affärsförhandlingar öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder varumärket i fråga enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det är uteslutet att det använda varumärket uppfattas som en uppgift om att denna vara kommer från en viss näringsidkare.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 maj 2002.

R. Grass — Justitiesekreterare

G.C. Rodríguez Iglesias — Ordförande