FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 2 juli 2002 [1]

1. Hoge Raad der Nederlanden (nedan kallat Hoge Raad) har begärt att domstolen skall tolka begreppet "verkligt bruk" i artikel 12.1 i första varumärkesdirektivet (nedan kallat direktivet eller första direktivet), [2] när det är bestämmande för upphävandet av denna typ av immateriell äganderätt.

I — Bakgrund och förfarandet vid den nationella domstolen

2. Såsom de har redovisats av Hoge Raad i beslutet om hänskjutande är följande omständigheter relevanta för att besvara förevarande tolkningsfråga.

3. Ansul B.V. (nedan kallat Ansul) och Ajax Brandbeveiliging B.V. (nedan kallat Ajax) är två juridiska personer enligt nederländsk rätt som bedriver verksamhet inom brandskyddssektorn. Ajax är dotterbolag till det tyska företaget Minimax GmbH.

4. Varumärket Minimax och därtill hörande rättigheter tillhörde fram till andra världskriget ett tyskt företag, som hade ett försäljningskontor i Nederländerna. Det företaget exproprierades efter kriget som fiendeegendom, varigenom rätten till det särskiljande tecknet delades upp. I Nederländerna förvärvades de av Ansuls legala efterträdare och i Tyskland tillhörde de Minimax GmbH.

5. Den 15 september 1971 registrerade Ansul det särskiljande tecknet Minimax hos Beneluxländernas varumärkesmyndighet (Benelux-Merkenbureau), under nummer 052713 för varor i klasserna 1, 6, 9, 12, 20 och 25 i den internationella nomenklaturen för varumärken, [3] särskilt brandsläckare.

1 — Originalspråk: spanska.

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

3 — Upprättad genom Nice-överenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, ändrad i Genève den 13 maj 1977.

6. Ajax för sin del innehar sedan den 16 mars 1992 varumärket i Nederländerna, där det saluför moderbolagets varor under det blandade varumärket Minimax. Denna registrering, under nummer 517006, avser varor i klasserna 1 (brandsläckningsmaterial) [4] och 9 (brandsläckningsredskap) samt tjänster i klass 37 (reparation, installation och underhåll av sådana produkter).

7. Ajax och Minimax GmbH började använda det ovannämnda varumärket i Beneluxländerna för att särskilja de varor och tjänster som det är registrerat för. Den 19 januari 1994 invände Ansul mot nämnda bruk.

8. Senare, den 13 juni påföljande år registrerade Ansul (nummer 549146) beteckningen Minimax för tjänster i klasserna 37, 39 och 42, däribland reparation och underhåll av brandsläckare. [5]

9. Den 8 februari 1995 stämde Ajax Ansul vid Rechtbank i Rotterdam, och yrkade att varumärkesrätten för varor i klass 052713 skulle upphävas och att den skulle ogiltigförklaras för tjänster i klass nummer 549146, samt att respektive registreringar skulle annulleras.

10. Ansul bestred dessa krav och yrkade genom ett genkäromål att Ajax skulle förbjudas att använda beteckningen Minimax inom Beneluxländerna för de varor och tjänster för vilka dess varumärken är registrerade, vid äventyr av vite om bruket av sagda beteckning inte upphör.

11. Genom dom av den 18 april 1996 ogillade Rechtbank i Rotterdam Ajax yrkanden och biföll Ansuls.

12. Ajax överklagade till Gerechtshof i Haag, som genom dom av den 5 november 1998 biföll överklagandet. Den domstolen upphävde domen från första instans, ogillade Ansuls yrkanden, biföll Ajax yrkanden och upphävde Ansuls rätt till varumärke nummer 052713 och ogiltigförklarade varumärke nummer 549146, och beordrade att båda registreringarna skulle annulleras.

4 — Inom försäkringsbranschen används beteckningen "brandsläckningsmaterial" för ämnen eller preparat som kväver lågor när de avges under tryck.

5 — I den ursprungliga lydelsen av Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken (*Nederlands Traktatenblad* 1962, nr 58, s. 10—76) föreskrevs inte registrering av kännetecken för att särskilja tjänster. Först efter den ändring som trädde i kraft den 1 januari 1987 behandlas denna möjlighet i artikel 39. Denna reform var en följd av protokollet om varumärken för tjänster som undertecknades i Bryssel den 10 november 1983 (*Nederlands Traktatenblad* 1983, nr 187, s. 1—7).

13. Ansul överklagade domen. Vid Hoge Raad har oenigheten gällt begreppet "verkligt bruk" av ett varumärke, varvid parterna har framfört argument avseende den verksamhet som klaganden har bedrivit inom sektorn för brandsläckare sedan den 2 maj 1989[6] och särskilt om den kan betecknas som verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet, av det varumärke som företaget sedan år 1971 är innehavare av.

II — Tolkningsfrågorna

14. För att avgöra överklagandet vill Hoge Raad således få klarhet avseende räckvidden av begreppet verkligt bruk i nämnda gemenskapsrättsliga bestämmelse, varför den genom beslut av den 26 januari 2001 har vilandeförklarat förfarandet och beslutat att ställa två tolkningsfrågor till domstolen.

15. Den första tolkningsfrågan har följande lydelse:

"Skall uttrycket 'tagits i verkligt bruk' i artikel 12.1 i direktiv 89/104/EEG tolkas på det sätt som anges i punkt 3.4 ovan? Om frågan besvaras nekande, enligt vilka kriterier skall begreppet 'verkligt bruk' tolkas?"

16. Nämnda punkt i beslutet om hänskjutande har följande lydelse:

"... bruk härav [måste] avse särskilda varor eller tjänster som användaren av varumärket saluför eller tillhandahåller. Frågan om huruvida visst bruk kan anses såsom 'verkligt bruk' kan besvaras enbart om (i) samtliga faktiska omständigheter i målet beaktas och där (ii) den avgörande faktorn är huruvida de specifika faktiska omständigheterna i ett mål, sammantagna och mot bakgrund av vad som inom den relevanta handelssektorn anses som brukligt och kommersiellt motiverat, ger intrycket av att bruket avser att hitta eller bevara en marknad för varor och tjänster som omfattas av varumärket och inte enbart för att skydda varumärket och där vidare (iii) brukets typ, omfattning, frekvens, regelbundenhet och längd skall tas i beaktande tillsammans med typen av varor eller tjänster och företagets typ och storlek".

17. Den andra tolkningsfrågan från Hoge Raad har följande lydelse:

"Kan 'verkligt bruk' anses föreligga då inga nya varor säljs under varumärket men

6 — Sedan dess har inte Ansul sålt brandsläckningsredskap under varumärket Minimax. Se punkt 18 i detta förslag till avgörande angående den verksamhet som har bedrivits från och med denna tidpunkt.

annan verksamhet bedrivs på det sätt som beskrivs i punkt 3.1 v och 3.1 vi ovan?"

18. Dessa verksamheter är följande:

1. Försäljning av komponenter och släckningsmedel för brandsläckningsredskap med varumärket Minimax till företag som saluförde liknande redskap utan varumärket, varvid den omtvistade beteckningen inte användes av Ansul i kontakterna med dessa företag.

2. Saluföring, kontroll, justering, reparation och översyn av dessa brandsläckningsredskap, såväl av Ansul som av nämnda företag. Vid tillhandahållandet av tjänsterna användes komponenter och släckningsmedel som härrörde från det företag som var innehavare av varumärket.

3. Nämnda företags bruk och försäljning av klistermärken med varumärket och etiketter med texten Gebruiksklaar Minimax (Minimax—färdig att använda).

III — Förfarandet vid domstolen

19. Den nederländska regeringen, Ansul, Ajax och kommissionen har i detta mål inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen.

20. Vid förhandlingen som hölls den 4 juni 2002 deltog Ansul och kommissionen för att framföra muntliga yttranden.

IV — Upphävandet av varumärken på grund av att de inte används i den materiella rätten

1. *Internationella konventioner om immateriell äganderätt*

A. Pariskonventionen

21. I den ursprungliga lydelsen av Pariskonventionen om skydd av den industriella

ägande rätten som undertecknades i mars 1883 och till vilken samtliga medlemsstater i Europeiska unionen är anslutna, [7] behandlades inte upphävandet av rättigheterna till ett varumärke på grund av att det inte brukas.

22. Först genom ändringarna i Haag den 6 november 1925 infördes en bestämmelse om bruket av varumärken i Pariskonventionen, genom artikel 5 C som har följande lydelse:

"1. Om i ett land användande av registrerat märke är föreskrivet, skall registreringen icke kunna upphävas förrän efter skälig tid och endast om vederbörande icke visar skäl för sin underlåtenhet.

2. Märkeshavarens användande av ett fabriks- eller handelsmärke under en form, som endast genom beståndsdelar, vilka icke ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form, under vilken märket registrerats i ett unionsland, skall icke medföra registreringens ogiltighet eller minska det åt märket givna skyddet.

3. Samtidig användning av samma märke för samma eller liknande varor genom industri- eller handelsföretag, som enligt de inhemska lagbestämmelserna i det land, där skyddet begärts, anses vara medägare till märket, skall icke i något unionsland hindra registreringen eller på något sätt minska det åt märket givna skyddet, såframt denna användning icke har till verkan, att allmänheten vilseledes, eller är stridande mot allmänintresset."

B. Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter

23. I detta avtal, som utgör en bilaga till slutakten om upprättandet av WTO, undertecknat i Marrakech den 15 april 1994, [8] föreskrivs i fråga om bland annat varumärken att de stater som är medlemmar i organisationen skall iaktta bestämmelserna i artiklarna 1—12 och i artikel 19 i Pariskonventionen (artikel 2.1). [9]

24. Under rubriken "Bruk av varumärken" föreskrivs i artikel 19 följande:

"1. Om bruk av varumärke krävs för att dess registrering skall gälla, kan registre-

7 — Nederländerna är part till konventionen sedan den 7 juli 1884.

8 — EGT L 336, 1994, s. 214—223; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216.

9 — Samma hänvisning till Pariskonventionen finns i 1994 års Varumärkesöverenskommelse, i vars artikel 15 föreskrivs att "alla avtalsparter skall iaktta bestämmelserna i Pariskonventionen".

ringen endast hävas, om det inte brukats under minst tre år i följd, med mindre innehavaren kan förete giltiga skäl, grundade på förekomsten av hinder för sådant bruk. Omständigheter utanför varumärkeshavarens kontroll, som utgör hinder för bruk av varumärket, såsom importrestriktioner eller andra statliga krav beträffande de varor eller tjänster som skyddas av varumärket, skall anses vara giltiga skäl till att varumärket inte brukas.

2. När ett varumärke under innehavarens överinseende brukas av annan person, skall detta med avseende på registreringens upprätthållande anses vara bruk av varumärket."

2. *De gemenskapsrättsliga bestämmelserna*

A. Första direktivet

25. Den europeiske lagstiftaren förklarade i direktivets åttonde skäl att "[f]ör att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är det av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet".

26. I linje med denna strävan behandlas i artikel 10 och följande artiklar i direktivet bruket av varumärken och konsekvenserna av att de inte används.

27. I artikel 10 regleras bruket av varumärket på följande sätt:

"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.

2. Även följande utgör enligt punkt 1 bruk:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte

förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket (sic) [10] på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bruk av innehavaren.

..."

28. Konsekvenserna av att ett varumärke inte används behandlas i artikel 11, i vilken punkterna 3 och 4 har följande lydelse:

"3. Om ett genkäromål om upphävande av registrering görs, får en medlemsstat bestämma, utan hinder av tillämpningen av artikel 12, att ett varumärke inte med framgång kan åberopas i ett mål om intrång om det efter invändning från en part slås fast att varumärket kan hävas i enlighet med artikel 12.1.

4. Om det äldre varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 3 anses vara registrerat endast för den delen av varorna eller tjänsterna."

29. Upphävandet regleras i artikel 12.1, i vilken följande stadgas:

"1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats. Emellertid kan ingen kräva att varumärket skall upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas (sic) [11] inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts,

10 — I den spanska versionen förekommer denna beteckning som inte finns i övriga versioner. Det är uppenbarligen fråga om ett grovt fel, eftersom direktivet inte behandlar bestämmelserna om gemenskapsvarumärken.

11 — [Felet i den spanska versionen saknar betydelse i den svenska versionen. Övers. anm.].

skall emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras."

B. Förordningen om gemenskapsvarumärken

30. Europeiska unionens råd antog den 20 november 1993 förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. [12] Efter att ha fastslagit principen om "verkligt bruk" av varumärken, [13] eftersträvas genom artiklarna 15, 43, 50 och 56 i förordningen samma mål som genom första direktivet, som jag har angivit i ovanstående punkter.

3. *Bestämmelserna i Beneluxländerna*

31. I det förslag till avgörande som jag föredrog den 31 januari 2002 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, i vilket dom ännu inte har avkunnats, har jag beskrivit ursprunget till och uppkomsten av Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken, som jag har hänvisat till i fotnot 5.

32. I den ursprungliga lydelsen av artikel 5.3 i lagen föreskrevs att rättigheterna till ett varumärke upphör i följande fall:

"[I] den mån varumärket, utan giltigt skäl, inte har använts av varumärkesinnehavaren eller av en licenstagare inom Beneluxländerna, antingen under de tre efter deponeringen följande åren, eller under en oavbruten femårsperiod, kan domstolen i händelse av en tvist helt eller delvis lägga bevisbördan för användningen på varumärkesinnehavaren. Den som åberopar att varumärket inte har använts under de sex föregående åren skall dock visa detta." [14]

33. I kommentaren till artikel 5 i motiveringen till lagen förklaras att det obligatoriska bruket skall vara normalt bruk och att alla omständigheter i det enskilda fallet skall beaktas för att avgöra huruvida varumärket har använts. [15]

12 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

13 — Se nionde skälet till förordningen.

14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 59.

15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 31 och 32.

34. För att anpassa lagen efter första direktivet och komplettera den med tillståndsbestämmelserna avseende gemenskapsvarumärket, undertecknade Belgien, Luxemburg och Nederländerna den 2 december 1992 ett protokoll, [16] som, enligt artikel 8, trädde i kraft den 1 januari 1996, tillsammans med de ändringar som infördes i den gemensamma varumärkeslagen.

35. En av ändringarna berörde artikel 5, i vilken punkterna 2 och 3 fick följande lydelse:

"2. Inom de gränser som anges i artikel 14 C [17] skall rätten till ett varumärke upphöra

a) när det utan giltigt skäl under en oavbruten femårsperiod inte har använts inom Beneluxländerna med avseende på de varor för vilka det registrerades. I händelse av en tvist kan domstolen helt eller delvis lägga bevisbördan för bruket på varumärkesinnehavaren.

...

3. Med bruk av varumärket avses vid tillämpningen av artikel 5.2 a

a) bruk av varumärket i en form som skiljer sig i sådana delar som inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats,

b) anbringandet på varor eller deras emballage uteslutande för exportändamål, och

c) en utomståendes bruk med varumärkesinnehavarens samtycke." [18]

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, nr 12, s. 1—12.

17 — I punkt 1 i artikeln föreskrivs att "alla berörda kan åberopa upphörandet av rättigheterna till varumärket i de fall som omfattas av artikel 5.2. Upphörandet enligt bestämmelsen i artikel 5.2 a gäller inte om faktiskt bruk av varumärket har inletts eller återupptagits under intervallet mellan utgången av den angivna femårsperioden och ingivandet av ansökan om upphävande. Inledningen eller återupptagandet av bruket inom en frist av tre månader före utgången av den oavbrutna femårsperiod då varumärket inte använts skall dock ej beaktas om förberedelserna för inledandet eller återupptagandet av bruket har ägt rum efter det att varumärkesinnehavaren fått vetskap om att ansökan om upphävande kunde komma att inges".

18 — Min översättning av ovanstående bestämmelser i Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken.

36. Enligt artikel 39 i lagen är ovanstående bestämmelser även tillämpliga på varumärken för tjänster.

V — Bedömning av tolkningsfrågorna

1. *Inledning*

37. I ovanstående punkter har jag redovisat de olika regleringsnivåer jag anser att domstolen, för att undvika de ensidiga frågeställningar som har aktualiserats i detta förfarande för förhandsavgörande, skall beakta för att besvara Hoge Raads tolkningsfrågor.

38. Givetvis är Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken och rättspraxis om tolkningen av denna en referenspunkt, men de kan på intet sätt omvandlas till det verktyg med vars hjälp domstolen skall besvara den nederländska domstolens frågor. Om målet är att varumärkesinnehavare i alla medlemsstater skall åtnjuta skydd på samma nivå skall svaret grundas på gemenskapsrätten. [19]

39. Som jag fick tillfälle att påpeka i de förslag till avgöranden som jag den 18 januari 2001 föredrog i de ovannämnda målen C-517/99, Merz & Krell [20] och Koninklijke KPN Nederland är det emellertid så att den gemenskapsrättsliga ordningen för varumärken har en speciell struktur som kräver ett integrerande tolkningsarbete.

40. Direktivet och medlemsstaternas lagstiftningar skall tolkas mot bakgrund av Pariskonventionen, [21] som i sin tur ligger till grund för avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter. [22] Vidare har Beneluxländernas tre stater "harmoniserat sina respektive varumärkesrättsliga bestämmelser, men de har även harmoniserat dem med bestämmelserna i de övriga medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen, och anpassat den gemensamma varumärkeslagen till direktivet och de har, eftersom något annat inte var möjligt, gjort detta med hänsyn till de åtaganden som följer av Pariskonventionen". [23]

19 — Se nionde skälet till direktivet och dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff m.fl. (REG 2001, s. I-8691), punkt 42.

20 — Dom i detta mål avkunnades den 4 oktober 2001 (REG 2001, s. I-6959).

21 — I direktivets sista skäl fastslås att dess bestämmelser "helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen".

22 — Se särskilt artikel 2.1.

23 — Se punkt 30 i förslaget till avgörande i målet Koninklijke KPN Nederland.

2. *Bruket av varumärken*

41. Således skall tolkningsfrågan från Hoge Raad besvaras mot bakgrund av samtliga gemenskapsrättsliga bestämmelser som behandlar varumärken. Mot bakgrund av denna helhetssyn är det första som måste konstateras, eftersom det är så uppenbart, att varumärken är avsedda att brukas, [24] varför en varumärkesinnehavare som inte använder sitt särskiljande tecken löper risk att förlora sina rättigheter genom att de upphävs.

42. Varumärkesregistren bör inte fungera som upplag för kännetecken man tillskansat sig i väntan på att någon blåögd person försöker använda sig av dem, och då enbart i spekulationssyfte. De skall tvärtom ge en rättvisande bild av verkligheten, av de beteckningar som företag använder på marknaden för att särskilja sina varor och tjänster. Endast varumärken som förekommer i affärslivet bör registreras av byråerna för immateriell äganderätt. "Defensiva" eller "strategiska" registreringar kan som kommissionen har påpekat i sitt skriftliga yttrande nekas.

43. Om varumärkesinnehavaren tillerkänns ett monopol på det tecken som han får registrerat och ges rätt att göra det gällande gentemot alla och förbjuda att det används, är det just för han skall använda det på det sätt som motiverar denna ensamrätt.

44. Således skall innehavaren av ett varumärke använda det på ett sätt som överensstämmer med de syften som detta institut tillerkänns genom rättsordningen. [25] Jag anser att det än en gång bör understrykas att förhållandet mellan de rättigheter som ett varumärke ger sin innehavare och själva varumärket är instrumentellt. Den rättsligt förmånliga ställning som det medför är motiverad av att konsumenten skall kunna särskilja den vara eller tjänst som varumärket betecknar, för att det genom att dessa känns igen, vilket är en förutsättning för valfrihet, skall upprättas ett system med fri konkurrens på den inre marknaden. [26]

45. Sammanfattningsvis måste varumärkesinnehavaren, om han inte vill se sina rättigheter till varumärket upphävda, bruka det "i egenskap av varumärke". Således når jag, om än från ett annat håll, samma skärningspunkt som aktualiserades i mål C-206/01, Arsenal Football Club, i vilket jag föredrog mitt förslag till avgörande den 13 juni i år. I det målet var det fråga om att utreda när en utomstående brukar det särskiljande tecknet i egenskap

24 — Detta konstaterande är i dag okontroversiellt, vilket inte var fallet före den ändring som ägde rum år 1925.

25 — Till skillnad från andra typer av immateriella äganderätter bevakas genom skyddet för särskiljande tecken (varumärken, kommersiellt namn, ursprungsbeteckningar) inte upphovsmannens skapande eller innovativa verksamhet, utan företagares agerande inom handeln och därigenom den allmänna ekonomiska ordningen.

26 — Se förslagen till avgörande i målet Merz & Krell (punkterna 31 och 32) och i målet Koninklijke KPN Nederland (punkterna 32 och 33).

av varumärke, med avseende på varumärkesinnehavarens möjlighet att förbjuda detta. Problemet består här i att utreda vilket bruk som krävs av varumärkesinnehavaren. Om bruket inte äger rum under den lagstadgade tiden kan detta leda till att dennes rättigheter upphör.

46. Det råder ingen tvekan om att innehållet i det rättsligt vaga begreppet "bruk i egenskap av varumärke" är detsamma i båda fallen. Följaktligen hänvisar jag till mina resonemang och överväganden i det förslaget till avgörande,[27] och inskränker mig här till att redovisa den slutsats jag kom fram till då.

47. Användningen av ett varumärke kännetecknas av två aspekter. Den första är att det skall vara fråga om en kommersiell användning, bestående i tillverkning och distribution av varor och tjänster på marknaden. I artikel 5 i direktivet talas om användning "i näringsverksamhet".[28]

48. Det andra kravet är att den kommersiella användningen skall ske i syfte att särskilja varorna och tjänsterna med avseende på deras ursprung, kvalitet eller anseende.

27 — Se särskilt punkterna 49, 50, 62, 64 och 88, nummer 1 och 4.

28 — I den tyska versionen av direktivet används uttrycket *geschäftlichen Verkehr*, i den franska versionen förekommer *vie des affaires*, i den engelska *course of trade*, i den italienska *nel commercio* och i den nederländska versionen slutligen talas om *economisch verkeer*.

3. *Begreppet "verkligt bruk"*

49. För att legitimera användningen av ett varumärke är det inte tillräckligt att det används i näringsverksamhet i något av de nämnda syftena. Det skall även vara fråga om "verkligt bruk" eller, omvänt formulerat, "inte för syns skull".

50. Med utgångspunkt från detta påstående kan jag preliminärt inringa begreppet "verkligt bruk". Verkligt bruk är inte en rent fiktiv, formell och retorisk användning som saknar innehåll och endast syftar till att undvika upphävande och inte till att lansera varorna eller tjänsterna på marknaden.

51. När begreppets negativa gräns väl fastställts uppkommer svårigheterna att försöka avgränsa det positivt.

52. Genom att granska de olika språkversionerna av direktivet[29] kan jag konstatera att det bruk som gemenskapslagstiftaren

29 — I den nederländska används uttrycket *normal*. I den franska förekommer *usage sérieux*, i den portugisiska *uso sério*, i den engelska *genuine use* och i den tyska *ernsthafte Benutzung*. I den italienska versionen används samma betydelsebärande ord som i den spanska: *effettivo*.

begär är ett bruk som kan betecknas som "tillräckligt" i förhållande till funktionerna hos denna typ av immateriell äganderätt. De som har tagit del i detta förfarande har, med åberopande av olika versioner av direktivet, talat om "normalt", "verkligt" och "faktiskt" bruk, men dessa beteckningar, som ger beskrivningar med hjälp av de ord vars definition eftersöks, är rena tautologier som inte tillför någonting.

53. En teleologisk tolkning som även denna inriktas på varumärkets funktioner krävs. Denna bör innehålla en analys av om varumärkesinnehavarens bruk är inriktat på att särskilja dennes varor och tjänster på marknaden, för att ta en andel på en marknad präglad av fri, rättvis och öppen konkurrens. Enligt min uppfattning är den användning som krävs enligt direktivet, och särskilt enligt artikel 12.1, ett "tillräckligt bruk" eller ett "lämpligt bruk" för detta syfte (*geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto*).

54. För att användning av ett varumärke skall kunna betecknas som sådan, och följaktligen anses som verklig, skall den för det första bestå i att kännetecknet används avseende de varor och tjänster för vilka det har registrerats. Varumärket utgörs, när det väl har uppfattats av konsumenterna, av föreningen mellan beteckningen och varan eller tjänsten,[30] vilket innebär att användningen av de upplysningar som varumärket består av avseende andra varor eller tjänster inte utgör en användning av varumärket.

55. Av samma skäl kräver begreppet "verkligt bruk" *en användning av kännetecknet såsom det beviljades och registrerades*, med alla dess beståndsdelar, om inte skillnaden undantagsvis avser detaljer som inte förändrar märkets särskiljande egenskaper "såsom det registrerats".[31]

56. Begreppet varumärke och de specifika funktionerna hos denna typ av immateriell äganderätt kräver även ett *offentligt och externt*, utåtriktat *bruk*. Varumärket måste, genom att det används, finnas på marknaden för de varor eller tjänster som det representerar. Således kan man tala om ett verkligt bruk om varorna saluförs eller tjänsterna tillhandahålls, men även när varumärket används i reklamsyfte för att lansera dem på marknaden.[32]

30 — Se C. Fernández-Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, s. 23.

31 — Artikel 10.2 a i direktivet. Se även artikel 5.2 i Pariskonventionen.

32 — I det förslag till avgörande jag föredrog den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann, dom av den 12 december 2002 (REG 2002, s. I-11737), framhöll jag reklamfunktionen som en av varumärkets funktioner (punkt 19).

57. Däremot saknar privat bruk, *som inte sträcker sig utanför varumärkesinnehavarens närmaste krets,* betydelse så till vida att denne inte har för avsikt att ta en marknadsandel. På så sätt utgör det inte ett "tillräckligt" eller "faktiskt" bruk att vidta förberedande åtgärder för att saluföra varorna eller tjänsterna eller att lagra och förvara dem utan att de lämnar företagets lokaler. [33] Ett bruk bestående i att anbringa varumärket på varan eller dess emballage för export är endast undantagsvis relevant. [34] Detta undantag berättigas av behovet att skydda företag vars verksamhet är inriktad på export och som, då de inte använder varumärket på den nationella marknaden, skulle löpa risk att förlora det för att det inte brukas.

58. Sammanfattningsvis *kan man endast tala om "verkligt bruk" när varumärket, såsom det har registrerats, används offentligt och med betydelse utåt, för att lansera de varor eller tjänster som det representerar på marknaden.*

59. Det är således inte tillräckligt att nämnda villkor är uppfyllda, utan bruket av varumärket skall som jag redan framhållit vara "lämpligt" för att fullgöra de uppgifter som genom rättsordningen tilldelats denna typ av immateriell äganderätt. Jag har ovan påpekat att ett bruk från varumärkesinnehavarens sida som endast syftar till att undvika ett upphävande inte kan betecknas som "verkligt bruk". Om jag lämnar denna subjektiva dimension kan jag tillägga att en användning av kännetecknet som inte syftar till detta mål, men som inte över huvud taget "lämpar sig" för att fullgöra de funktioner som det tilldelas genom rättsordningen inte heller är "tillräcklig".

60. Denna "objektiva lämplighet" kan endast bestämmas med utgångspunkt från omständigheterna i det enskilda fallet och bedömningen av dessa ankommer på den nationella domstolen. [35] Jag kan dock nämna några kriterier som kan vara vägledande vid denna bedömning.

61. Om det är fråga om att placera produkten eller tjänsten på marknaden är mönstret för "verkligt bruk" att den förra saluförs eller att den senare tillhandahålls under varumärket. Den tröskel från och med vilken ett affärsmässigt bruk av varumärket kan anses som "lämpligt" och "verkligt" står i direkt samband med varutypen eller tjänstekategorin. Man kan, som kommissionen har påpekat i sitt skriftliga

33 — Se C. Fernández-Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, s. 253 och 254. Som intern användning nämner författaren exklusiv försäljning av varor försedda med varumärket till anställda vid kooperativ inom företaget.

34 — Se artikel 10.2 b i direktivet.

35 — Användningen av ett varumärke är en faktisk omständighet underställd bevisbördereglerna. I detta avseende föreskrivs i artikel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke att bevis om användning skall utgöras av "information om plats, tid, omfattning och typ av användning av användningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat", och i punkt 3 tilläggs att bevismaterialet helst skall begränsas till "dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och undertecknade fullmakter".

yttrande, inte kräva samma intensitet i användningen av ett varumärke som avser lyxartiklar som saluförs i begränsad omfattning, som av ett annat varumärke som representerar varor som masskonsumeras.

62. Oberoende av antalet transaktioner som genomförs under varumärket eller transaktionernas frekvens skall det vara fråga om en kontinuerlig användning, aldrig en sporadisk eller tillfällig.

63. Om typen av vara eller tjänst är av betydelse, så gäller detta även den berörda *marknadens struktur och avgränsning* samt *genomsnittskonsumentens uppfattning* av den berörda varan eller tjänsten.

64. För varumärkesinnehavaren utgörs varumärket som jag har nämnt ovan av föreningen mellan kännetecknet och varan eller tjänsten, med vars hjälp denne, genom att varumärket uppfattas av konsumenterna och dessa följaktligen identifierar detta med varan eller tjänsten, kan placera sig på marknaden. Därav följer att marknadens struktur, som bland annat betingas av varans art och försäljningskanalerna, har stor betydelse för bedömningen av om ett varumärke verkligen används. Det är exempelvis uppenbart att användningen av ett varumärke för livsmedelskonserver inte har något samband med användningen av ett varumärke för elektronikkomponenter för informationssystem. Inte heller föreligger det någon överensstämmelse mellan konsumentens förmåga att uppfatta den ena respektive den andra varan. Det är stor skillnad i fråga om hur intensiva användningsåtgärder som krävs för att varumärket skall fullgöra sin uppgift i de båda fallen.

65. Vid fastställandet av den tröskel över vilken bruket av ett varumärke kan betecknas som verkligt saknar emellertid storleken på varumärkesinnehavarens företag betydelse. Denna uppgift var berättigad tidigare, när det särskiljande tecknet inte hade ett i förhållande till övriga företagsaktiviteter självständigt liv utan endast kunde överföras i samband med dessa. I dag är detta inte längre fallet. [36] Varumärket får i viss mån ett "eget liv", skilt från varumärkesinnehavaren, som kan använda det direkt, men inget hindrar att varumärket med innehavarens samtycke [37] används av utomstående.

66. Om syftet är att lansera de varor eller tjänster som varumärket representerar på

36 — Enligt artikel 17 i förordningen om gemenskapsvarumärken får exempelvis ett gemenskapsvarumärke överlåtas, oavsett om företaget överlåts.

37 — Se artikel 10.3 i direktivet. Samtyckets omfattning specificeras inte i bestämmelsen. Skall det vara uttryckligt, som i fråga om en licenstagares användning, eller räcker enbart tolerans? I artikel 19.2 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter talas om användning "under innehavarens överinseende".

marknaden är det, som jag redan har framhållit, varans eller tjänstens art samt den berörda marknadens struktur och storlek som avgör hur intensivt bruket måste vara för att det skall anses vara verkligt, men inte storleken på innehavarens företag, eftersom det kan tänkas att detta inte används.

67. Ett litet företag kan vara innehavare av ett varumärke för masskonsumtionsvaror som kräver en omfattande marknadsföring och kan tvingas överlämna utnyttjandet till ett företag med större möjligheter, medan ett stort företag däremot kan vara innehavare av ett varumärke som är lämpat för introduktion på en begränsad och specialiserad marknad, och låta det utnyttjas av en liten organisation med närvaro inom denna sektor. Det föreligger således ingen överensstämmelse mellan storleken på innehavarens företag och den typ av bruk av varumärket som kan anses som "verkligt".

68. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara den första tolkningsfråga som har ställts av Hoge Raad så, att "verkligt bruk" endast kan anses föreligga när varumärket, såsom det registrerats (eller med förändringar som inte påverkar dess särskiljande egenskaper), används kontinuerligt, offentligt och med verkan utåt, för att på marknaden lansera de varor eller tjänster som det representerar, och inte enbart i syfte att vidmakthålla dess giltighet. Det ankommer på den nationella domstolen att, genom en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och särskilt varans eller tjänstens art, den berörda marknadens struktur och avgränsning, samt genomsnittskonsumentens uppfattning av varumärket avseende den berörda varan eller tjänsten, fastställa om varumärkesinnehavarens användning alls lämpar sig för att uppnå detta mål.

4. *Bruket av varumärket Minimax*

69. Genom sin andra tolkningsfråga vill Hoge Raad få klarhet i om Ansuls användning, från och med den 2 maj 1989, av varumärke nr 052713 för att särskilja brandsläckningsredskap utgör ett verkligt bruk. Jag har redovisat de verksamheter som avses i punkt 18 ovan.

70. Svaret på den andra frågan framgår indirekt av mitt förslag till svar på den första tolkningsfrågan. Det ankommer på Hoge Raad att med hjälp av de kriterier som domstolen tillhandahåller meddela en lämplig dom mot bakgrund av de uppgifter som står till dess förfogande, på vilka de vid förhandlingen närvarande omotiverat har insisterat.

71. Framhållas skall dock att begreppet "verkligt bruk" av ett varumärke förutsätter att användningen avser de varor eller tjänster för vilka det har registrerats.

VI — Förslag till avgörande

72. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av Hoge Raad på följande sätt:

"Verkligt bruk" i den mening som avses i artikel 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar kan endast anses föreligga när varumärket, såsom det registrerats (eller med förändringar som inte påverkar dess särskiljande egenskaper), används kontinuerligt, offentligt och med verkan utåt, för att på marknaden lansera de varor eller tjänster som det representerar, och inte enbart i syfte att vidmakthålla dess giltighet.

Det ankommer på den nationella domstolen att, genom en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet och särskilt varans eller tjänstens art, den berörda marknadens struktur och avgränsning, samt genomsnittskonsumentens uppfattning av varumärket avseende den berörda varan eller tjänsten, fastställa om varumärkesinnehavarens användning alls lämpar sig för att uppnå detta mål.