DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 23 februari 2006 *

I mål C-59/05,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Bundesgerichtshof (Tyskland), genom beslut av den 2 december 2004 som inkom till domstolen den 10 februari 2005, i målet mellan

Siemens AG

och

VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna J.N. Cunha Rodrigues (referent), K. Lenaerts, M. Ilešič och E. Levits,

* Rättegångsspråk: tyska.

generaladvokat: A. Tizzano,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Siemens AG, genom S. Jackermeier, Rechtsanwalt och D. Laufhütte, Patentanwalt,

— VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, genom A. Osterloh, och E. Osterloh, Rechtsanwälte,

— Republiken Polen, genom T. Nowakowski, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom A. Aresu och F. Hoffmeister, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3a.1 g i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18) (nedan kallat direktiv 84/450).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan bolaget Siemens AG (nedan kallat Siemens) och bolaget VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung (nedan kallat VIPA) och avser VIPA:s reklam för tillbehör som är kompatibla med de styrsystem som tillverkas och saluförs av Siemens.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 Enligt artikel 2.2 a i direktiv 84/450 skall med jämförande reklam i detta direktiv avses "all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent".

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

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

...

c) den på ett objektivt sätt jämför en eller flera väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos dessa varor och tjänster, vilket även kan inbegripa priset,

...

g) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra kännetecknens renommé eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning,

..."

5 Skälen 2, 14 och 15 till direktiv 97/55 har följande lydelse :

"2. Den inre marknadens fullbordan kommer att medföra alltfler urvalsmöjligheter. Konsumenterna kan och måste på bästa sätt utnyttja den inre marknaden och

reklamen är ett betydelsefullt sätt att frambringa verkliga avsättningsmöjligheter i hela gemenskapen för alla varor och tjänster. De grundläggande bestämmelserna om utformningen av och innehållet i jämförande reklam bör vara enhetliga och förutsättningarna för användning av jämförande reklam i medlemsstaterna bör harmoniseras. Om dessa villkor uppfylls kommer det att bli lättare att på ett objektivt sätt visa fördelarna med olika jämförbara produkter. Jämförande reklam kan också till konsumentens fördel stimulera konkurrensen mellan leverantören av varor och tjänster.

...

14 För att jämförande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara absolut nödvändigt att peka ut en konkurrents varor eller tjänster genom att hänvisa till ett varumärke eller ett firmanamn som tillhör konkurrenten.

15. En sådan användning av en annans varumärke, firmanamn eller andra särskiljande märken utgör inte något intrång i ensamrätten i fall då villkoren i detta direktiv är uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast är att särskilja dem och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt."

Den nationella lagstiftningen

6 I 6 § i lag om illojal konkurrens av den 7 juni 1909 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, nedan kallad UWG) föreskrivs bland annat följande:

"(1) Med jämförande reklam skall förstås all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent.

(2) Jämförande reklam är otillbörlig... om jämförelsen

...

4. drar otillbörlig fördel eller är till förfång för en konkurrents andra kännetecken renommé... ."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

7 Siemens tillverkar och saluför bland annat programmerbara styrsystem under beteckningen Siematic. Siemens har sedan år 1983 infört ett system med beställningsnummer som består av flera versaler och siffror för styrsystem och sammansättningar av integrerbara tillbehör.

8 VIPA tillverkar och saluför likaså tillbehör som är kompatibla med SIMATIC-styrsystemen och använder sedan år 1988 beställningsnummer som är nästan identiska med dem som Siemens använder. De första tecknen i Siemens beställningsnummer, exempelvis 6ES5 eller 6ES7, har nämligen bytts ut mot initialerna i företagsnamnet, VIPA, varefter kärnan i beställningsnumren för Siemens original-

produkter anges. Kärnan i beställningsnumren hänvisar till den berörda produktens egenskaper och till hur den används i olika sammansättningar, eftersom beställningsnumret måste anges för att styrsystemet skall fungera.

9 VIPA saluför även tillbehör som är hänförliga till den av Siemens originalprodukter som har beställningsnumret 6ES5 928-3UB21 under beställningsnumret VIPA 928-3UB21. VIPA använder beställningsnumret på sina produkter och i sin katalog och anger härvid följande: "Vänligen ta reda på beställningsnumret för det minne ni behöver i handboken till er utrustning eller ring oss! Beställningsnumren motsvarar de nummer som används för Siemens dataminnen."

10 Siemens väckte talan mot VIPA och hävdade att VIPA otillbörligt snyltade på Siemens produkters renommé. Den nationella domstolen i första instans biföll Siemens yrkanden. Domen upphävdes efter överklagande. Siemens har därefter överklagat till Bundesgerichtshof och yrkat att bolagets ursprungliga talan skall bifallas.

11 Bundesgerichtshof ansåg att en tolkning av direktiv 84/450 var nödvändig för att kunna döma i målet och beslutade därför att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Dras en otillbörlig fördel av en konkurrents andra kännetecknens renommé, i den mening som avses i 3a.1 g i direktiv 84/450/EEG, när annonsören i huvudsak identiskt har övertagit kärnan i konkurrentens kännetecken (i detta fall ett beställningsnummersystem), som är välkänt bland specialister, och använder sig av detta identiska kännetecken i sin reklam?

2) Är den fördel som detta identiska kännetecken innebär för annonsören samt för konsumenterna en avgörande faktor vid bedömningen av om renommésnyltningen är otillbörlig i den mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450/EG?"

Tolkningsfrågorna

12 Den hänskjutande domstolens syfte med tolkningsfrågorna, som skall behandlas tillsammans nedan, är att få klarhet i huruvida en konkurrerande leverantör drar otillbörlig fördel av det renommé som är kopplat till ett visst kännetecken i den mening som avses i artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 genom att använda kärnan i en annan leverantörs kännetecken i sina kataloger, nämligen ett beställningsnummersystem för produkterna som är känt hos specialister. Den hänskjutande domstolen önskar vidare få klarhet i om den eventuella fördel en sådan användning kan innebära för konsumenten och annonsören skall beaktas vid denna bedömning.

13 Enligt artikel 3a.1 g i direktiv 84/450 skall jämförande reklam vara tillåten under förutsättning att den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra kännetecknens renommé eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning.

14 Enligt domstolens rättspraxis skall vid bedömningen av om villkoren i artikel 3a 1 g i direktiv 84/450 har uppfyllts ändå skäl 15 i direktiv 97/55 beaktas, enligt vilket användningen av ett varumärke eller ett särskiljande märke inte utgör något intrång i rätten till varumärket då villkoren i direktiv 84/450 är uppfyllda, eftersom det avsedda syftet endast är att särskilja annonsörens produkter och tjänster från konkurrentens och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt (se dom av den 25 oktober 2001 i mål C-112/99, Toshiba Europe, REG 2001, s. I-7945, punkt 53).

15 En annonsör kan i detta hänseende inte anses dra otillbörlig fördel av renomméet hos en konkurrents andra kännetecken, om en hänvisning till dessa tecken är en förutsättning för att en effektiv konkurrens på marknaden i fråga skall kunna åstadkommas (se domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkt 54).

16 Domstolen har för övrigt redan funnit att en tredjeman som använder ett varumärke kan dra otillbörlig fördel av varumärket eller orsaka förfång för dess särskiljningsförmåga eller renommé, till exempel genom att målgruppen ges en felaktig uppfattning om förhållandet mellan annonsören och varumärkesinnehavaren (se domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkt 55).

17 Det framgår av hänskjutandebeslutet att VIPA:s övertagande av kärnan i Siemens beställningsnummersystem ger allmänheten intryck av att de två berörda produkterna har samma tekniska egenskaper. Det är således frågan om en jämförelse mellan väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna i den mening som avses i artikel 3a.1 c i direktiv 84/450 (domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkt 56).

18 Det skall emellertid även kontrolleras om övertagandet kan medföra att det etableras ett samband i medvetandet hos den målgrupp som VIPA:s reklam riktar sig till mellan tillverkaren av de styrsystem som avses i målet vid den nationella domstolen och tillbehören till dem och den konkurrerande leverantören, så att målgruppen överför det renommé som avser tillverkarens produkter till den konkurrerande leverantörens produkter.

19 Det skall inledningsvis konstateras att de berörda produkterna i målet vid den nationella domstolen är avsedda för en målgrupp bestående av specialister. Det är

således mycket mindre troligt att det sker en sammanblandning av Siemens och VIPA:s produkter än om varorna hade varit avsedda för slutkonsumenter (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkt 52).

20 VIPA använder dessutom initialerna i sitt företagsnamn i första delen av beställningsnumret och bolaget anger i sin katalog att dessa nummer motsvarar de nummer som används för Siemens dataminnen. Detta gör det möjligt att skilja mellan VIPA och Siemens och medför inte att det uppstår felaktiga uppfattningar vare sig beträffande ursprunget hos VIPA:s produkter eller sambandet mellan de två företagen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Toshiba Europe, punkt 59).

21 Det framgår slutligen av de handlingar som ingetts till domstolen att de siffror och bokstäver som utgör kärnan i beställningsnumret inte bara hänvisar till respektive produkts egenskaper utan även till hur de används i olika sammansättningar. I själva verket förutsätts det att siffrorna och bokstäverna anges i rätt kombination för att styrsystemet skall fungera.

22 Domstolen har för det första redan fastställt, vad gäller de fördelar som ett övertagande av identiska kännetecken har för annonsören och för konsumenten, att jämförande reklam syftar till att ge konsumenterna möjlighet att på bästa sätt kunna utnyttja den inre marknaden, eftersom reklamen är ett betydelsefullt sätt att frambringa verkliga avsättningsmöjligheter i hela gemenskapen för alla varor och tjänster (se i detta avseende dom av den 8 april 2003 i mål C-44/01, Pippig Augenoptik, REG 2003, s. I-3095, punkt 64).

23 Det framgår dessutom av skäl 2 till direktiv 97/55 att den jämförande reklamen även syftar till att öka konkurrensen mellan dem som tillhandahåller varor och tjänster, till gagn för konsumenterna.

24 Härav följer att den fördel som den jämförande reklamen innebär för konsumenten ovillkorligen skall beaktas vid bedömningen av om en annonsör har dragit otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra kännetecknens renommé.

25 Det är däremot så att den fördel som annonsören har av den jämförande reklamen, som hur som helst är ovedersäglig med hänsyn till arten av denna typ av reklam, inte i sig är av avgörande betydelse vid bedömningen av om annonsörens agerande är rättsenligt.

26 Det är i förevarande fall så att användningen av en annan kärna i beställningsnumren för de produkter som saluförs av VIPA och som kan användas som integrerbara tillbehör i Siemens styrsystem skulle kräva att de berörda användarna, med hjälp av en jämförande förteckning, efterforskade motsvarande beställningsnummer hos Siemens produkter. Detta leder, liksom den hänskjutande domstolen har konstaterat, till olägenheter för konsumenten och för VIPA. Det kan följaktligen inte uteslutas att detta medför begränsningar i konkurrensen på marknaden för integrerbara tillbehör till Siemens styrsystem.

27 Mot bakgrund av vad som har anförts ovan skall artikel 3a.1 g i direktiv 84/450, under de förutsättningar som gäller i målet vid den nationella domstolen, tolkas sålunda att en konkurrerande leverantör som i sina kataloger använder kärnan i en annan tillverkares kännetecken, där kännetecknet är känt bland specialister, inte drar otillbörlig fördel av kännetecknets renommé.

Rättegångskostnader

28 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. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 3a.1 g i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om vilseledande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, skall under de förutsättningar som gäller i målet vid den nationella domstolen tolkas sålunda att en konkurrerande leverantör som i sina kataloger använder kärnan i en annan tillverkares kännetecken, där kännetecknet är känt bland specialister, inte drar otillbörlig fördel av kännetecknets renommé.

Underskrifter