DOMSTOLENS DOM

den 12 november 2002 *

I mål C-206/01,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Förenade kungariket), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Arsenal Football Club plc

och

Matthew Reed,

angående tolkningen av artikel 5.1 a 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: engelska.

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet, M. Wathelet och C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric och S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: byrådirektören L. Hewlett,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Arsenal Football Club plc, genom S. Thorley, QC, och T. Mitcheson, barrister, befullmäktigade av Lawrence Jones, solicitors,

— M. Reed, genom A. Roughton, barrister, befullmäktigad av Stunt & Son, solicitors,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen, i egenskap av ombud,

— Eftas övervakningsmyndighet, genom P. Dyrberg, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 14 maj 2002 av: Arsenal Football Club plc, företrädd av S. Thorley och T. Mitcheson, M. Reed, företrädd av A. Roughton och S. Malynicz, barrister, och kommissionen, företrädd av N.B. Rasmussen och M. Shotter, i egenskap av ombud,

och efter att den 13 juni 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, har, genom beslut av den 4 maj 2001 som inkom till domstolens kansli den 18 maj samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk special-utgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Dessa frågor har uppkommit i en tvist mellan Arsenal Football Club plc (nedan kallad Arsenal FC eller klubben) och Matthew Reed angående dennes försäljning och utbjudande till försäljning av halsdukar som försetts med ordet Arsenal med stora bokstäver. Arsenal FC har registrerat detta tecken som varumärke för bland annat sådana produkter.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapslagstiftningen

3 I första skälet i direktivet anges att de nationella lagstiftningarna avseende varumärken innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster, samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Enligt nämnda skäl är det med tanke på den inre marknadens upprättande och funktion därför nödvändigt med en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftningar. I tredje skälet i direktivet anges att det inte är nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av nationell lagstiftning om varumärken.

4 Enligt tionde skälet i direktivet gäller följande:

"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 [mellan] varorna eller tjänsterna..."

5 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."

6 I artikel 5.3 a och 5.3 b i direktivet föreskrivs följande:

"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..."

7 Enligt artikel 5.5 i direktivet gäller följande:

"Punkterna 1—4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

8 Artikel 6.1 i direktivet är avfattad på följande sätt:

"Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

a) sitt eget namn eller adress,

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

Den nationella lagstiftningen

9 I Förenade kungariket regleras varumärkesrätten i Trade Marks Act 1994 (1994 års varumärkeslag), som ersatte Trade Marks Act 1938 (1938 års varumärkeslag) i syfte att genomföra direktivet.

10 Artikel 10.1 i Trade Marks Act 1994 har följande lydelse:

"Den som i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med ett varumärke med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, gör sig skyldig till varumärkesintrång."

11 I artikel 10.2 b i Trade Marks Act 1994 föreskrivs följande:

"Den som i näringsverksamhet använder ett tecken, som på grund av

...

b) dess likhet med varumärket och dess användning med avseende på varor eller tjänster som är identiska eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats

kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet en risk för association med varumärket, gör sig skyldig till varumärkesintrång."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

12 Arsenal FC är en välkänd fotbollsklubb vars lag spelar i högsta divisionen i den engelska ligan. Klubben, som även kallas the Gunners, är sedan länge förknippad med två emblem i form av en vapensköld (the crest device) och en kanon (the cannon device).

13 År 1989 fick Arsenal FC bland annat orden Arsenal och Arsenal Gunners samt emblemen i form av kanonen och vapenskölden registrerade som varumärken för en varukategori som omfattade konfektionsartiklar, sportkläder och skor. Arsenal FC utformar och tillhandahåller sina egna produkter, men klubben låter också tillverka produkter som sedan tillhandahålls av klubbens nät av godkända återförsäljare.

14 På grund av det mycket stora ekonomiska uppsving och de stora intäkter som Arsenal FC fått uppleva under de senaste åren tack vare den affärsverksamhet och marknadsföring som klubben bedriver genom försäljning under nämnda varumärken av souvenirer och supporterartiklar, sökte klubben åstadkomma att de "officiella" produkterna — det vill säga produkter som tillverkats för Arsenal FC eller med tillstånd av Arsenal FC — klart skulle kunna identifieras. Klubben försökte även övertyga sina supportrar att inte köpa några andra produkter än dessa. Klubben väckte dessutom talan i såväl tvistemål som i brottmål mot försäljare av icke officiella produkter.

15 Matthew Reed säljer sedan 1970 souvenirer och supporterartiklar. Nästan samtliga dessa produkter bär tecken med beteckningen Arsenal FC och de tillhandahålls i ett flertal försäljningsstånd utanför området för Arsenal FC:s

stadion. Matthew Reed fick inte tillstånd från bolaget KT Sports, som har fått i uppdrag av Arsenal FC att sälja klubbens produkter till återförsäljare runt nämnda stadion, att sälja annat än mycket små mängder officiella produkter. År 1991 och år 1995 beslagtog Arsenal FC icke officiella produkter som Matthew Reed innehade.

16 Enligt den nationella domstolen har det i målet vid denna inte ifrågasatts att Matthew Reed i ett av sina försäljningsstånd har sålt och till försäljning utbjudit halsdukar med tecken som återger Arsenal FC med stora bokstäver, eller att det i förevarande fall är fråga om icke officiella produkter.

17 Enligt den nationella domstolen var nämnda försäljningsbod även försedd med en stor skylt med följande text:

"Ordet eller logotyperna på de föremål som säljs används endast som utsmyckning av föremålen och innebär eller visar inte någon som helst tillhörighet till eller något samband med tillverkarna eller distributörerna av några andra föremål. Endast produkter som har etiketter med intygan om att de är officiella Arsenalprodukter utgör sådana officiella Arsenalprodukter."

18 Den nationella domstolen har härutöver anfört att Matthew Reed, när han i undantagsfall kunnat få tag på officiella produkter, gjorde tydlig åtskillnad inför sina kunder mellan officiella och icke officiella produkter, bland annat genom att fästa etiketter med beteckningen officiell på förstnämnda produkter. De officiella produkterna såldes dessutom till högre priser.

19 Arsenal FC ansåg att Matthew Reed vid sin försäljning av de ifrågavarande icke officiella halsdukarna dels ådrog sig utomobligatoriskt ansvar på grund av "passing off" — vilket enligt den nationella domstolen avses när tredje mans beteende vilseleder på ett sådant sätt att ett stort antal personer tror eller förleds att tro att de föremål som säljs av denne tredje man utgör sökandens föremål, att de säljs med tillstånd från sökanden eller att de har affärsmässig anknytning till sökanden — dels att han gjorde sig skyldig till varumärkesintrång, och klubben väckte därför talan mot denna försäljare vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

20 Med hänsyn till omständigheterna i målet vid den nationella domstolen ogillade denna Arsenal FC:s talan om utomobligatoriskt ansvar (för "passing off"). Talan ogillades i huvudsak på grund av att klubben inte hade lyckats bevisa att det förelåg en verklig förväxling hos den berörda allmänheten, och närmare bestämt på grund av att klubben inte hade lyckats bevisa att allmänheten trodde att samtliga de icke officiella produkter som Matthew Reed sålde härrörde från Arsenal FC, eller såldes med tillstånd från denna klubb. Den hänskjutande domstolen anförde i detta avseende bland annat att den bedömde att de tecken som var försedda med beteckningen Arsenal FC och som applicerats på föremål som Matthew Reed sålde inte innehöll några uppgifter om föremålens ursprung.

21 Den hänskjutande domstolen underkände Arsenal FC:s argumentation till stöd för dess invändning om varumärkesintrång enligt artikel 10.1 och 10.2 b i Trade Marks Act 1994. Enligt argumentationen hade de personer som var målet för Matthew Reeds användning av tecken som registrerats som varumärken uppfattat användningen som en indikation på produkternas ursprung (badge of origin), varför tecknen användes "i egenskap av varumärken" (trademark use).

22 Enligt denna domstol uppfattade allmänheten de tecken som Matthew Reed försåg produkterna med som bevis på stöd, lojalitet eller tillhörighet ("badge of support, loyalty or affiliation").

23 Den hänskjutande domstolen ansåg med hänsyn till dessa omständigheter att Arsenal FC:s talan om varumärkesintrång endast kunde bifallas om skyddet som varumärkesinnehavaren åtnjuter enligt artikel 10 i Trade Marks Act 1994, och det direktiv som införlivats genom denna lag, förbjöd tredje man att använda varumärket på något annat sätt än som varumärke. Detta skulle kräva en mycket vid tolkning av dessa författningstexter.

24 Den hänskjutande domstolen anser i detta avseende att påståendet att tredje man endast får använda varumärket i dess egenskap av sådant inte är hållbart. En motsatt ståndpunkt med innebörden att det endast är användningen av ett varumärke i dess egenskap av sådant som regleras, skulle emellertid stöta på svårigheter i anslutning till avfattningen i direktivet och i Trade Marks Act 1994, i vilka intrång definieras som användandet av ett "tecken" och inte som användandet av ett "varumärke".

25 Den hänskjutande domstolen har anfört att det bland annat är med hänsyn till denna avfattning som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) i domen i målet Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products ([1999] RPC 809) fann att om ett tecken som registrerats som varumärke användes på annat sätt än i dess egenskap av varumärke, kunde detta utgöra ett varumärkesintrång. High Court har dock påpekat att rättsläget i denna fråga fortfarande är oklart.

26 Den hänskjutande domstolen har vidare avfärdat Matthew Reeds argument som bygger på att Arsenal FC:s varumärken är ogiltiga.

27 Mot bakgrund av dessa omständigheter har High Court of Justice (England & Wales beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1. Om ett varumärke har registrerats med giltig verkan, och

a) en tredje man i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, och

b) denna tredje man inte kan åberopa någon invändning i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i direktiv 89/104/EEG... som avser begränsningar av varumärkets effekter,

kan denne tredje man invända mot varumärkesintrånget genom att hävda att den ifrågasatta användningen av tecknet inte innebär ett angivande av det kommersiella ursprunget (det vill säga att det i näringsverksamheten föreligger ett samband mellan varorna och innehavaren av varumärket)?

2. Om svaret är jakande, utgör det ett tillräckligt samband att den ifrågavarande användningen av tecknet skulle kunna uppfattas som ett tecken på stöd för varumärkesinnehavaren eller på lojalitet eller tillhörighet med denne?"

Tolkningsfrågorna

28 Båda tolkningsfrågorna skall bedömas i ett sammanhang.

Yttranden som inkommit till domstolen

29 Arsenal FC har gjort gällande att artikel 5.1 a i direktivet medger att innehavaren av varumärket förbjuder användning av ett tecken som är identiskt med varumärket och att artikeln på intet sätt innebär att utövandet av denna rätt att förhindra användning villkoras av att tecknet används i egenskap av varumärke. Skyddet som bestämmelsen ger omfattar alltså tredje mans användning av tecknet även om denna användning inte bekräftar förekomsten av ett samband mellan produkten och innehavaren av varumärket. Denna tolkning stöds av artikel 6.1 i direktivet eftersom de särskilda begränsningarna av utövandet av rättigheter som följer av varumärket och som föreskrivs i denna artikel visar att en sådan användning i princip faller inom tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktivet, och att den är tillåten endast i de fall som föreskrivs i den uttömmande uppräkningen i artikel 6.1 i direktivet.

30 Arsenal FC har i andra hand gjort gällande att Matthew Reeds bruk av det tecken som är identiskt med Arsenalmärket i förevarande fall under alla förhållanden måste betecknas som användning av varumärket i dess egenskap av varumärke, eftersom användningen ger en indikation på produkternas ursprung. Det saknar därvid betydelse att det är varumärkesinnehavaren som därigenom utpekas.

31 Matthew Reed har hävdat att den affärsverksamhet som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte omfattas av artikel 5.1 i direktivet eftersom Arsenal FC inte visat att tecknet har använts i egenskap av varumärke, det vill säga för att ange produkternas ursprung, på det sätt som krävs enligt direktivet, närmare bestämt enligt artikel 5 i detta direktiv. Om allmänheten inte uppfattade tecknet som en ursprungsangivelse, kan användningen inte utgöra en användning av tecknet i egenskap av varumärke. När det gäller artikel 6 i direktivet innehåller denna bestämmelse inte någon indikation på att den däri förekommande uppräkningen av verksamheter som inte utgör intrång skulle vara uttömmande.

32 Kommissionen har gjort gällande att de rättigheter som varumärkesinnehavaren åtnjuter enligt artikel 5.1 i direktivet inte är beroende av att tredje man underlåter att använda tecknet i egenskap av varumärke, och inte heller beroende av att tredje man underlåter att använda det för att ange ursprung, men däremot upplyser allmänheten på annat sätt om att produkterna inte härstammar från varumärkesinnehavaren, och att användningen av tecknet inte ens har godkänts av denne innehavare. Enligt kommissionen är nämligen det specifika syftet med varumärket att säkerställa att endast varumärkesinnehavaren kan ge produkten dess ursprungsidentitet genom att applicera varumärket på produkten. Kommissionen har dessutom hävdat att det av tionde skälet i direktivet framgår att skyddet som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktivet är absolut.

33 Kommissionen har under förhandlingen tillagt att begreppet användning av varumärke i dess egenskap av varumärke, i den mån det tillmäts betydelse, snarare avser användning för att särskilja produkter än att ange deras ursprung. Enligt kommissionen täcker begreppet även tredje mans användning som påverkar varumärkesinnehavarens intressen såsom produkternas renommé. Under alla förhållanden utesluter inte allmänhetens uppfattning av ordet Arsenal, vilket är identiskt med ett ordmärke, som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren, att de berörda produkterna på grund härav även uppfattas som härrörande från varumärkesinnehavaren. En sådan uppfattning skulle tvärtom bekräfta varumärkets särskiljningsförmåga och öka risken för att produkterna uppfattas som härrörande från varumärkesinnehavaren. Även om användningen av varumärket i egenskap av varumärke vore ett relevant kriterium, måste nämnda innehavare följaktligen ha rätt att förbjuda den affärsverksamhet som är i fråga i målet vid den nationella domstolen.

34 Eftas övervakningsmyndighet har hävdat att varumärkesinnehavaren kan åberopa artikel 5.1 i direktivet endast om tredje man använder tecknet för att, i enlighet med varumärkets främsta och traditionella uppgift, särskilja varor eller tjänster, det vill säga använda varumärket som ett varumärke. Om detta villkor inte uppfylls kan endast de bestämmelser i nationell rätt som avses i artikel 5.5 i direktivet åberopas av innehavaren.

35 Villkoret att varumärket skall användas som varumärke i den mening som avses i artikel 5.1 i direktivet, och som skall förstås som ett villkor för att ett tecken som är identiskt med varumärket skall få användas för att särskilja varor eller tjänster, är ett gemenskapsrättsligt begrepp som skall ges en vid innebörd innefattande bland annat användning som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren.

36 Enligt Eftas övervakningsmyndighet kan en risk för förväxling hos en vidare krets av konsumenter inte uteslutas med avseende på den omständigheten att de tredje män som har fäst varumärket på produkter anger att dessa inte härrör från varumärkesinnehavaren. Om innehavaren inte hade rätt att invända mot tredje män som agerar på detta sätt skulle tecknet kunna användas allmänt, vilket ytterst skulle kunna frånta varumärket dess särskiljningsförmåga och därmed äventyra dess främsta och traditionella uppgift.

Domstolens svar

37 Det skall inledningsvis erinras om att artikel 5 i direktivet fastställer de ”rättigheter som är knutna till ett varumärke” och att artikel 6 i direktivet innehåller bestämmelser om ”begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”.

38 Enligt artikel 5.1 första meningen i direktivet ger det registrerade varumärket innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a ges innehavaren av denna ensamrätt behörighet att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats. I artikel 5.3 i direktivet finns en icke uttömmande uppräkning av de typer av användning som innehavaren kan förhindra enligt punkt 1 i denna artikel. Andra bestämmelser i direktivet, såsom artikel 6, innehåller vissa begränsningar av varumärkets rättsverkningar.

39 När det gäller situationen som är i fråga i målet vid den nationella domstolen skall det påpekas att ordet Arsenal, i enlighet med vad som särskilt framgår av punkt 19 och av bilaga 5 till beslutet om hänskjutande, förekommer med stora bokstäver på de halsdukar som Matthew Reed säljer. Ordet åtföljs av andra betydligt mindre synliga uttryck, bland annat the Gunners, vilka samtliga anknyter till varumärkesinnehavaren Arsenal FC. Dessa halsdukar är bland annat avsedda för Arsenal FC:s supportrar, vilka framför allt bär halsdukarna under de matcher när klubbens lag spelar.

40 Under dessa förutsättningar sker användningen av ett tecken som är identiskt med varumärket i näringsverksamhet, eftersom användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst. Detta har också påpekats av den nationella domstolen. Det är dessutom fråga om det fall som avses i artikel 5.1 a i direktivet, nämligen tecken som är identiska med varumärket som används med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats.

41 Det skall i detta avseende särskilt konstateras att användningen som är i fråga i målet vid den nationella domstolen sker "med avseende på varor" på det sätt som avses i artikel 5.1 a i direktivet, eftersom användningen avser anbringande av ett tecken som är identiskt med varumärket på produkterna, liksom försäljning, marknadsföring eller lagring av produkter för dessa ändamål i den mening som avses i artikel 5.3 a och b i direktivet.

42 För att besvara tolkningsfrågorna skall det avgöras om artikel 5.1 a i direktivet ger varumärkesinnehavaren rätt att förhindra tredje man att över huvud taget i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats, eller om denna rätt att förhindra användning förutsätter att innehavaren har ett särskilt intresse i egenskap av varumärkesinnehavare i den mån som tredje mans användning av tecknet i fråga torde eller torde kunna påverka någon av varumärkets funktioner, detta för att innehavaren skall kunna utöva sin rätt att förhindra användning.

43 Det skall i detta avseende för det första erinras om att artikel 5.1 i direktivet innebär en fullständig harmonisering och att den således definierar den ensamrätt som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 39 och där angiven rättspraxis).

44 I nionde skälet i direktivet anges att detta avser att säkerställa "samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna" för varumärkesinnehavaren. Detta ändamål betecknas som "av avgörande betydelse".

45 För att undvika att skyddet för varumärkesinnehavaren varierar från en medlemsstat till en annan ankommer det således på domstolen att ge artikel 5.1 i direktivet en enhetlig tolkning, vilket i synnerhet gäller begreppet använda, som förekommer i artikeln och som är föremål för tolkningsfrågorna i förevarande mål (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Zino Davidoff och Levi Strauss, punkterna 42 och 43).

46 För det andra skall det påpekas att syftet med direktivet, såsom framgår av första skälet i direktivet, är att olikheter mellan medlemsstaternas varumärkeslagstiftningar, som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden, skall avskaffas.

47 Varumärkesrätten utgör nämligen ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla. I ett sådant system måste företagen vara i stånd att locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster, något som bara är möjligt om det finns särskilda kännetecken som gör att dessa varor eller tjänster kan identifieras (se bland annat dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, Hag GF, REG 1990, s. I-3711, punkt 13, svensk specialutgåva, volym 10, s. 521, och dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 21).

48 Ur detta perspektiv är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgåva, volym 4, s. 107, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 30).

49 Gemenskapslagstiftaren har bekräftat denna grundläggande funktion hos varumärket genom att i artikel 2 i direktivet föreskriva att tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster (se bland annat domen i det ovannämnda målet Merz & Krell, punkt 23).

50 För att denna ursprungsgaranti, som är varumärkets grundläggande funktion, skall kunna säkerställas måste varumärkesinnehavaren skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med varumärket (se bland annat domen i det ovannämnda målet Hoffmann-La Roche, punkt 7, och dom av den 11 november

1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 22). I detta avseende betonas i tionde skälet i direktivet att skyddet som följer av varumärket är absolut när det råder identitet mellan varumärket och tecknet och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och dem för vilka varumärket har registrerats. I nämnda skäl anges att skyddets funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget.

51 Av dessa överväganden framgår att den ensamrätt som stadgas i artikel 5.1 a i direktivet infördes för att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion. Utövandet av denna rätt måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung.

52 Den ensamrätt som innehavaren av ett registrerat varumärke åtnjuter enligt artikel 5.1 a i direktivet är nämligen endast berättigad inom ramen för denna bestämmelses tillämpningsområde.

53 Det skall i detta avseende erinras om att det i artikel 5.5 i direktivet föreskrivs att artikel 5.1—5.4 inte skall inverka på en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster.

54 Varumärkesinnehavaren kan nämligen inte förhindra användningen av ett tecken, som är identiskt med varumärket, med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, om denna användning inte skadar hans intressen i egenskap av varumärkesinnehavare med hänsyn till varumärkets funktion. Viss användning i helt beskrivande syfte

omfattas alltså inte av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktivet, då denna användning inte innebär intrång i de rättigheter som denna bestämmelse är avsedd att skydda, och den omfattas alltså inte av användningsbegreppet i den mening som avses i nämnda bestämmelse (se i fråga om användning i helt beskrivande syfte vad gäller den marknadsförda produktens egenskaper, dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff, REG 2002, s. I-4187, punkt 16).

55 Det skall i detta avseende omedelbart konstateras att situationen i målet vid den nationella domstolen i grunden skiljer sig från den situation som gav upphov till domen i det ovannämnda målet Hölterhoff. I förevarande fall har användningen av tecknet nämligen skett vid försäljning till konsumenter och uppenbarligen inte enbart i beskrivande syfte.

56 Med beaktande av att ordet Arsenal har anbringats på de produkter som är i fråga i målet vid den nationella domstolen och med hänsyn till de övriga underordnade benämningar som förekommer på produkterna (se punkt 39 i denna dom), kan användningen av detta tecken ge intryck av att det faktiskt finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesinnehavaren.

57 Denna slutsats kan inte ifrågasättas av det faktum att Matthew Reed i sin försäljningsbod på skyltar angivit att de produkter som är i fråga i målet vid den nationella domstolen inte är Arsenal FC:s officiella produkter (se punkt 17 i denna dom). Även om det kunde antas att tredje man till sitt försvar skulle kunna åberopa en sådan skyltning under ett förfarande avseende varumärkesintrång, skall det i förevarande fall nämligen konstateras att det i målet vid den nationella domstolen inte kan uteslutas att vissa konsumenter tolkar tecknet som ett bevis på att produkterna härrör från Arsenal FC. Detta gäller bland annat om produkterna förebringas konsumenterna efter det att de sålts av Matthew Reed och lämnat försäljningsboden där skylten är uppsatt.

58 För övrigt skall det konstateras att det i målet vid den nationella domstolen inte heller är säkert att alla produkter som utpekas av varumärket har framställts eller

tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet, vilket krävs enligt den rättspraxis från domstolen som har angivits i punkt 48 i denna dom.

59 De produkter som är i fråga i målet vid den nationella domstolen tillhandahålls nämligen utom den kontroll som Arsenal FC utövar i egenskap av varumärkesinnehavare, eftersom det är fastställt att dessa produkter inte härrör från Arsenal FC eller dess godkända återförsäljare.

60 Under dessa omständigheter kan användningen av ett tecken som är identiskt med det varumärke som är i fråga i målet vid den nationella domstolen äventyra ursprungsgarantin som är varumärkets grundläggande funktion, vilket framgår av den rättspraxis från domstolen som återgivits i punkt 48 i denna dom. Det är följaktligen fråga om en användning som varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 5.1 i direktivet kan motsätta sig.

61 Eftersom det i målet vid den nationella domstolen har konstaterats att tredje mans användning av det berörda tecknet kan inverka på produktens ursprungsgaranti, och att varumärkesinnehavaren måste kunna motsätta sig denna användning, kan denna slutsats inte ifrågasättas med stöd av det faktum att nämnda varumärke inom ramen för denna användning uppfattas som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren.

62 Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall den nationella domstolens frågor besvaras så att i en situation, som inte omfattas av artikel 6.1 i direktivet, där tredje man i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med ett med giltig verkan registrerat varumärke med avseende på produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, kan varumärkesinneha-

varen i ett fall som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen motsätta sig denna användning med stöd av artikel 5.1 a i direktivet. Denna slutsats kan inte ifrågasättas av det faktum att nämnda tecken vid denna användning uppfattas som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren.

Rättegångskostnader

63 De kostnader som har förorsakats kommissionen och Eftas övervakningsmyndighet, 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 de frågor som genom beslut av den 4 maj 2001 har ställts av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division — följande dom:

I en situation, som inte omfattas av artikel 6.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, där tredje man i näringsverksamhet använder ett tecken som är

identiskt med ett med giltig verkan registrerat varumärke för produkter som är identiska med de produkter som varumärkesregistreringen avser, kan varumärkesinnehavaren i ett fall som det som är i fråga i målet vid den nationella domstolen motsätta sig denna användning med stöd av artikel 5.1 a i nämnda direktiv. Denna slutsats kan inte ifrågasättas av det faktum att nämnda tecken vid denna användning uppfattas som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren.

Rodríguez Iglesias Puissochet

Wathelet Timmermans Gulmann Edward

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 november 2002.

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande