

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

11. september 2007*

I sag C-17/06,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Nancy (Frankrig) ved afgørelse af 9. januar 2006, indgået til Domstolen den 17. januar 2006, i sagen:

Céline SARL

mod

Céline SA,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af præsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts og R. Schintgen samt dommerne A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer), J. Malenovský, J.-C. Bonichot og T. von Danwitz,

* Processprog: fransk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: kontorchef M.-A. Gaudissart,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 7. november 2006,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Céline SA ved avocat P. de Candé

- den franske regering ved G. de Bergues og J.-C. Niollet, som befuldmægtigede

- den italienske regering ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

- Det Forenede Kongeriges regering ved V. Jackson, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 18. januar 2007,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
- 2 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem Céline SA og Céline SARL vedrørende sidstnævntes brug af selskabsnavnet »Céline« og forretningskiltet »Céline«.

Retsforskrifter

- 3 Direktivets artikel 5, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer i stk. 1, 3 og 5:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

- a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

- b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

[...]

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
- b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
- c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
- d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[...]

5. Stk. 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

- 4 Direktivets artikel 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

- a) sit eget navn og sin adresse

[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.«

Twisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 5 Céline SA, der den 9. juli 1928 blev stiftet som selskab under dette navn, har som hovedbeskæftigelse at kreere og markedsføre beklædningsgenstande og modeartikler.

- 6 Dette selskab anmeldte den 19. april 1948 ordmærket CÉLINE, hvis registrering løbende er blevet fornyet siden og senest den 6. marts 1998, som tegn for alle varer, der henhører under klasse 1-42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og navnlig for »tøj og sko«.

- 7 Adrien Grynfoliel lod sig den 25. september 1950 indføre i Nancys handels- og selskabsregister som den, der driver en forretning inden for herre- og damekonfektion under forretningsnavnet »Céline«.

- 8 Céline SARL har anført, at det har sin ret til at anvende forretningsnavnet »Céline« fra Adrien Grynfoliel via dennes efterfølgere, der efter hinanden har drevet denne forretning. Dette selskab blev indskrevet i handels- og selskabsregistret den 31. januar 1992 med henblik på under dette forretningsnavn at drive forretning inden for konfektionsvarer, lingeri, pelse, beklædning og forskelligt tilbehør.

- 9 Da Céline SA var blevet underrettet om dette forhold, anlagde selskabet sag mod Céline SARL med påstand om forbud mod krænkelse af varemærket CÉLINE og den illoyale konkurrence gennem uretmæssig brug af selskabsnavnet »Céline« og forretningsnavnet »Céline«, samt om erstatning for den forvoldte skade.

- 10 Ved dom af 27. juni 2005 tog tribunal de grande instance de Nancy alle Céline SA's påstande til følge og forbød Céline SARL enhver brug af ordet »Céline« enten alene eller i forbindelse med andre ord, uanset på hvilken måde, og pålagde selskabet at ændre sit selskabsnavn og at vælge et ord, der ikke kunne forveksles med det ældre varemærke CÉLINE eller med forretningsnavnet »Céline«, og tilpligtede dette selskab at betale selskabet Céline SA et beløb på 25 000 EUR i erstatning for tab.
- 11 Den 4. juli 2005 appellerede Céline SARL denne afgørelse til cour d'appel de Nancy, idet selskabet gjorde gældende, at brugen af et tegn, der er identisk med et ældre ordmærke, som selskabsnavn eller forretningsnavn falder uden for varemærkekrænkelsens anvendelsesområde, eftersom hverken et selskabsnavn eller et forretningsnavn har til formål at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, og at der i hvert fald ikke kan være tale om forveksling i offentlighedens bevidsthed omkring de pågældende varers oprindelse, eftersom selskabet Céline SA udelukkende befinder sig på markedet for luksusbeklædningsgenstande og tilbehør.
- 12 Cour d'appel de Nancy har besluttet at udsætte sagen og at forelægge følgende præjudicielle spørgsmål for Domstolen:

»Skal [direktivets] artikel 5, stk. 1, [...] fortolkes således, at såfremt tredjemand uden samtykke hertil benytter et registreret ordmærke som selskabsnavn, forretningsnavn eller navn i forbindelse med markedsføringen af varer af samme art, udgør dette en erhvervmæssig brug af dette varemærke, som indehaveren i medfør af sin eneret er berettiget til at kræve bragt til ophør?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 13 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om tredjemands brug — uden tilladelse hertil — af et tegn, der er identisk med et ældre ordmærke, som selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningskilt i forbindelse med markedsføringen af varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, udgør en brug, som varemærkeindehaveren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, er berettiget til at kræve bragt til ophør.

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)

- 14 Det følger af direktivets artikel 5, stk. 1, første punktum, at det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. I henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfør af denne eneret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. Andre bestemmelser i direktivet, f.eks. artikel 6, opstiller visse begrænsninger for varemærkets virkninger.
- 15 For at undgå, at den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden, tilkommer det Domstolen at foretage en ensartet fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, og især af begrebet »brug«, som findes i bestemmelsen (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 45, og af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 17).
- 16 Som det fremgår af Domstolens praksis (Arsenal Football Club-dommen, dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, og Adam Opel-

dommen), kan indehaveren af et registreret varemærke kun under anvendelse af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), forbyde tredjemand at bruge et tegn, der er identisk med dennes varemærke, hvis følgende fire betingelser er opfyldt:

- tegnet skal være brugt erhvervsmæssigt

- tegnet skal være brugt uden varemærkeindehaverens samtykke

- tegnet skal være brugt for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og

- brugen skal gøre indgreb eller kunne gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne.

¹⁷ Det er i hovedsagen ubestridt, at brugen af det tegn, der er identisk med det omhandlede varemærke, finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold. Følgelig er dette tegn blevet brugt erhvervsmæssigt (jf. analogt Arsenal Football Club-dommen, præmis 40, og Adam Opel-dommen, præmis 18).

¹⁸ Det er også ubestridt, at det nævnte tegn er blevet brugt uden samtykke fra indehaveren af det i hovedsagen omhandlede varemærke.

- 19 Céline SARL bestrider derimod, at der er gjort brug af tegn, der er identisk med det omhandlede varemærke, »for varer« som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a).
- 20 Det fremgår af opbygningen af direktivets artikel 5, at brugen af et tegn for varer eller tjenesteydelser som omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2 er en brug for at skelne mellem disse varer eller tjenesteydelser, mens samme artikels stk. 5 på sin side omhandler »brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« (dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38).
- 21 Et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt har ikke i sig selv til formål at skelne mellem varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Robelco, Sml. I, s. 10913, præmis 34, og Anheuser-Busch-dommen, præmis 64). Et selskabsnavn har nemlig til formål at identificere et selskab, mens en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt har til formål at betegne en forretning. Når brugen af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningsskilt begrænser sig til at identificere et selskab eller betegne en forretning, kan brugen således ikke anses for at være foretaget »for varer eller tjenesteydelser« som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1.
- 22 Derimod er det brug »for varer« som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, når en tredjemand anbringer det tegn, der udgør dennes selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningsskilt, på varer, som han sælger (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 41, og Adam Opel-dommen, præmis 20).

- 23 Brug »for varer eller tjenesteydelser« som omhandlet i denne bestemmelse foreligger desuden — uanset at tegnet ikke er anbragt — når tredjemand bruger tegnet på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem det tegn, der udgør tredjemands selskabsnavn, forretningsbetegnelse eller forretningskilt, og de varer eller tjenesteydelser, som tredjemand sælger eller præsterer.
- 24 I hovedsagen påhviler det den forelæggende ret at efterprøve, hvorvidt Céline SARL's brug af tegnet »Céline« udgør en brug for de nævnte varer som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1.
- 25 Endelig har Céline SARL gjort gældende, at der ikke i offentlighedens bevidsthed kan være tale om forveksling omkring de pågældende varers oprindelse.
- 26 Som nævnt i nærværende doms præmis 16 kan det i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kun forbydes tredjemand, der ikke har tilladelse hertil, at gøre brug af et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, hvis tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne.
- 27 Dette er tilfældet, når tegnet af tredjemand bruges for dennes varer eller tjenesteydelser på en sådan måde, at forbrugerne kan fortolke det som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse. I sådanne situationer kan brugen af dette tegn nemlig bringe varemærkets væsentligste funktion i fare, fordi varemærket — for at kunne udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EF-traktaten — skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er

forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. i denne retning Arsenal Football Club-dommen, præmis 48 og den deri nævnte retspraksis, samt præmis 56-59).

- 28 I hovedsagen påhviler det den forelæggende ret at efterprøve, hvorvidt Céline SARL's brug af tegnet »Céline« gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærket CÉLINE's funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion.

Om fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a)

- 29 I henhold til fast retspraksis tilkommer det Domstolen at oplyse den forelæggende ret om alle de momenter, der angår fortolkning af fællesskabsretten, og som kan være til nytte ved afgørelsen af den sag, som verserer for denne, uanset om den henviser til dem i sine spørgsmål (Adam Opel-dommen, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).
- 30 I denne forbindelse skal det påpeges, at det af direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), følger, at de til varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af sit eget navn og sin adresse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

- 31 Domstolen har fastslået, at denne bestemmelse ikke er begrænset til fysiske personers navne (Anheuser-Busch-dommen, præmis 77-80).
- 32 For det tilfælde, at den forelæggende ret skulle nå frem til det resultat, at Céline SA i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan forbyde Céline SARL's brug af tegnet »Céline«, og med henblik på at gøre det muligt for denne ret at træffe afgørelse i den for denne verserende sag, skal det således undersøges, hvorvidt direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), i en situation som den i hovedsagen omhandlede er til hinder for, at indehaveren af et varemærke kan forbyde en tredjemand at bruge et tegn, der er identisk med dennes varemærke, som selskabsnavn eller forretningsnavn.
- 33 Domstolen har fastslået, at betingelsen om brug, som »sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«, sådan som den er anført i direktivets artikel 6, stk. 1, i det væsentlige er udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser (Anheuser-Busch-dommen, præmis 82).
- 34 Det bemærkes i den forbindelse, at opfyldelsen af betingelsen om redelig markedsføringsskik skal bedømmes under hensyn til det omfang, hvori tredjemands brug af sit navn i den pågældende kundekreds, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds, opfattes som angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser og varemærkeindehaveren eller en person, der er berettiget til at anvende varemærket, samt i hvilket omfang tredjemand burde have indset dette. Den omstændighed, at det drejer sig om et varemærke, der har et vist renommé i den medlemsstat, hvor det er registreret, og hvor der anmodes om beskyttelse heraf, og at tredjemand kan drage fordel heraf ved markedsføringen af sine varer eller tjenesteydelser, udgør også en faktor, der bør tages hensyn til (Anheuser-Busch-dommen, præmis 83).

- 35 Det påhviler den forelæggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold i hovedsagen for navnlig at vurdere, om Céline SARL kan anses for at udøve illoyal konkurrence over for Céline SA (jf. i denne retning Anheuser-Buschdommen, præmis 84).
- 36 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det stillede spørgsmål besvares med, at tredjemands brug — uden tilladelse hertil — af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningskilt, der er identisk med et ældre varemærke, i forbindelse med markedsføringen af varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, udgør en brug, som indehaveren af dette varemærke i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), er berettiget til at kræve bragt til ophør, hvis det drejer sig om en brug for varer, som gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner.

Hvis dette er tilfældet, kan direktivets artikel 6, stk. 1, litra a), kun være til hinder for et sådant forbud, hvis tredjemands brug af sit selskabsnavn eller sin forretningsbetegnelse sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.

Sagens omkostninger

- 37 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

Tredjemands brug — uden tilladelse hertil — af et selskabsnavn, en forretningsbetegnelse eller et forretningskilt, der er identisk med et ældre varemærke, i forbindelse med markedsføringen af varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret, udgør en brug, som indehaveren af dette varemærke i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er berettiget til at forbyde, hvis det drejer sig om en brug for varer, som gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner.

Hvis dette er tilfældet, kan artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 kun være til hinder for et sådant forbud, hvis tredjemands brug af sit selskabsnavn eller sin forretningsbetegnelse sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Underskrifter