

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

7. januar 2004 *

I sag C-100/02,

angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

mod

Putsch GmbH,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra b), 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),

* Processprog: tysk.

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af P. Jann som fungerende formand for Femte Afdeling og dommerne C.W.A. Timmermans og D.A.O. Edward (refererende dommer),

generaladvokat: C. Stix-Hackl

justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. ved Rechtsanwälte W.J.H. Stahlberg og A. Ebert-Weidenfeller
- Putsch GmbH ved Rechtsanwalt P. Neuwald
- den græske regering ved G. Skiani og G. Alexaki, som befuldmægtigede
- Det Forenede Kongeriges regering ved P. Ormond, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Raith og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 20. maj 2003 er afgivet mundtlige indlæg af Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. ved A. Ebert-Weidenfeller, af Putsch GmbH ved P. Neuwald, af den græske regering ved G. Skiani og G. Alexaki, af Det Forenede Kongeriges regering ved K. Manji, som befuldmægtiget, bistået af D. Alexander, og af Kommissionen ved R. Raith,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 10. juli 2003,

afsagt følgende

Dom

- ¹ Ved kendelse af 7. februar 2002, indgået til Domstolen den 18. marts 2002, har Bundesgerichtshof i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra b), 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).

- 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem selskabet Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (herefter »Gerolsteiner Brunnen«) og selskabet Putsch GmbH (herefter »Putsch«) vedrørende den påståede krænkelse af Gerolsteiner Brunnens varemærkerettigheder, idet Putsch har anvendt ordene »KERRY Spring« på etiketter på læskedrikke, som sidstnævnte selskab markedsfører.

Retsforskrifter

- 3 Direktiv 89/104 har ifølge dets første betragtning til formål at fjerne de eksisterende forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene på fællesmarkedet.
- 4 Direktivets artikel 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1, litra b):

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

[...]

- b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[...]

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

- 5 Den 25. oktober 1994 blev Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn, BGBl. 1994 I, s. 3082, 1995, s. 156, herefter »Markengesetz«), vedtaget til gennemførelse af direktiv 89/104 i tysk ret.
- 6 Markengesetz' § 23, der har overskriften »Brug af navne og beskrivende angivelser; markedet for reservedele«, bestemmer:

»Indehaveren af et varemærke eller en handelsbetegnelse har ikke ret til at forbyde en tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

2. et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket eller handelsbetegnelsen, som en angivelse vedrørende egenskaber eller kendetegn ved varer eller tjenesteydelser, navnlig deres art, beskaffenhed, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse eller tidspunktet for fremstillingen eller for præstationen

[...]

for så vidt dette ikke sker i strid med redelig markedsføringsskik.«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 7 Gerolsteiner Brunnen fremstiller mineralvand og mineralvandsholdige læskeklikke og markedsfører dem i Tyskland. Selskabet er indehaver af ordmærke nr. 1100746 »Gerri«, der med prioritetsvirkning fra den 21. december 1985 er registreret i Tyskland, samt af de tyske ord- og figurmærker nr. 2010618, nr. 2059923, nr. 2059924 og nr. 059925, der indeholder ordbestandsdelen »GERRI«, og som er registreret for mineralvand, alkoholfrie drikke, frugtjuice-drikke og limonader.
- 8 Putsch har siden midten af 1990'erne i Tyskland markedsført læskedrikke med etiketter, der indeholder ordene »KERRY Spring«. Disse drikkevarer er fremstillet

og aftappet i Ballyferiter i grevskabet Kerry, Irland, af det irske selskab Kerry Spring Water, idet der anvendes vand fra kilden »Kerry Spring«.

- 9 Gerolsteiner Brunnen har indledt søgsmål mod Putsch ved de tyske domstole for tilsidesættelse af selskabets varemærkerettigheder. I første instans gav Landgericht München i det væsentligste Gerolsteiner Brunnen medhold og forbød Putsch at anvende kendetegnet »KERRY Spring« for mineralvand og læskedrikke. Putsch appellerede denne afgørelse til Oberlandesgericht München, der derimod frifandt Putsch for Gerolsteiner Brunnens påstande. Gerolsteiner Brunnen indgav herefter en revisionsanke til Bundesgerichtshof.
- 10 Bundesgerichtshof har fundet, at betingelserne for en lydlig forvekslingsrisiko, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, er opfyldt i hovedsagen. Under disse betingelser afhænger udfaldet af revisionsankesagen af fortolkningen af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, og nærmere bestemt af spørgsmålet om, hvorvidt brugen »som varemærke« udelukker anvendelsen af denne bestemmelse.
- 11 Under disse omstændigheder har Bundesgerichtshof ved kendelse af 7. februar 2002 besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Finder artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv om varemærker også anvendelse, når tredjemand bruger de deri nævnte angivelser som et varemærke (»markenmässig«)?

- 2) I bekræftende fald spørges: Er brugen af disse angivelser som varemærke en omstændighed, som skal tages i betragtning i forbindelse med den i det første direktiv om varemærkers artikel 6, stk. 1, litra b), foreskrevne afvejning i forhold til kriteriet 'redelig markedsføringsskik'?«

Vedrørende de præjudicielle spørgsmål

- 12 Den forelæggende rets præjudicielle spørgsmål, som behandles under ét, angår rækkevidden af artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 i en situation som den i hovedsagen omhandlede.
- 13 Den forelæggende ret har bemærket, at der er forskellige opfattelser med hensyn til spørgsmålet, om brugen af en geografisk angivelse til at kendetegne varer og fastslå deres oprindelse — som af den forelæggende ret betegnes som brug »som et varemærke« (»markenmässig«) — medfører, at artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 ikke finder anvendelse.
- 14 Kommissionen har under henvisning til forarbejderne til direktiv 89/104 anført, at der i artikel 5 (artikel 6 i direktiv 89/104) i forslaget til Rådets første direktiv om

indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende varemærker (EFT 1980 C 351, s. 1) blev brugt udtrykket »for så vidt der ikke er tale om brug som varemærke«. Dette udtryk blev i det ændrede forslag (KOM(85) 793 endelig (EFT 1985 C 351, s. 1)) erstattet med ordene, »forudsat at han benytter varemærket i overensstemmelse med god markedsføringsskik«. Kommissionen har tilføjet, at det fremgår af betragtningerne til det ændrede forslag, at denne ændring blev foretaget for at skabe større klarhed.

- 15 Under disse betingelser kan udtrykket »som et varemærke« ikke anses for egnet til at fastlægge rækkevidden af artikel 6 i direktiv 89/104.
- 16 For bedre at kunne afgrænse dens rækkevidde under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder, bemærkes, at artikel 6 i direktiv 89/104 ved at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til dette direktivs artikel 5 tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelseernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten (jf. bl.a. dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 62).
- 17 Artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 giver varemærkeindehaveren mulighed for at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret [artikel 5, stk. 1, litra a)], og af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de pågældende varer er af samme eller lignende art, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling [artikel 5, stk. 1, litra b)].

- 18 Artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 giver ikke varemærkeindehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende bl.a. varens geografiske oprindelse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.
- 19 Det bemærkes, at denne bestemmelse ikke sonderer mellem de forskellige mulige anvendelser af angivelserne nævnt i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104. For at en sådan angivelse er omfattet af denne artikels anvendelsesområde, er det tilstrækkeligt, at det drejer sig om en angivelse vedrørende en af de egenskaber, der er nævnt deri, såsom den geografiske oprindelse.
- 20 Hovedsagen vedrører dels varemærket »GERRI«, der ikke har nogen geografisk konnotation, dels tegnet »KERRY Spring«, der henviser til den geografiske oprindelse af det vand, der anvendes i fremstillingen af den pågældende vare, stedet, hvor varen aftappes samt producentens forretningssted.
- 21 Kommissionen har understreget den geografiske karakter af udtrykket »KERRY Spring«, idet den har anført, at kilden »Kerry Spring« udtrykkeligt er opført på listen over naturligt mineralvand anerkendt af Irland med henblik på Rådets direktiv 80/777/EØF af 15. juli 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (EFT L 229, s. 1) (jf. listen over naturligt mineralvand anerkendt af medlemsstaterne, der er offentliggjort af Kommissionen i EFT 2002 C 41, s. 1).

- 22 Den forelæggende ret har fastslået, at der er en lydlig forvekslingsrisiko, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, mellem »GERRI« og »KERRY«, idet erfaringen viser, at kunderne ved mundtlige bestillinger forkorter »KERRY Spring« til »KERRY«.
- 23 Spørgsmålet er derfor, om en sådan forvekslingsrisiko mellem ordmærket og angivelsen af en geografisk oprindelse giver varemærkeindehaveren ret til at påberåbe sig artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 for at forbyde en tredjemand at gøre brug af angivelse af geografisk oprindelse.
- 24 Det eneste bedømmelseskriterium, som er anført i artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104, til besvarelsen af dette spørgsmål er, om brugen af angivelsen af geografisk oprindelse er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Betingelsen »redelig markedsføringsskik« er nærmere bestemt udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser (BMW-dommen, præmis 61).
- 25 Alene den omstændighed, at der foreligger en lydlig forvekslingsrisiko mellem et ordmærke, der er registreret i en medlemsstat, og en angivelse af en geografisk oprindelse i en anden medlemsstat, er ikke tilstrækkelig til at fastslå, at erhvervsmæssig brug af denne angivelse ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. I et Fællesskab bestående af femten medlemsstater med en stor sproglig mangfoldighed er sandsynligheden for en vis fonetisk lighed mellem et varemærke registreret i en medlemsstat og en angivelse af en geografisk oprindelse i en anden medlemsstat allerede betragtelig og vil efter næste udvidelse af Fællesskabet være endnu større.

- 26 Heraf følger, at i en sag som den i hovedsagen omhandlede påhviler det den forelæggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold. Hvad angår drikkevarer på flasker bør den forelæggende ret bl.a. tage flaskens form og etiket i betragtning, især såfremt det kan antages, at producenten af den drikkevarer, der bærer angivelsen af en geografisk oprindelse, udøver illoyal konkurrence over for varemærkeindehaveren.
- 27 De præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at såfremt der foreligger en lydlig forvekslingsrisiko mellem et ordmærke, der er registreret i en medlemsstat, og en erhvervsmæssig angivelse af den geografiske oprindelse af en vare med oprindelse i en anden medlemsstat, kan varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 kun forbyde brug af angivelse af geografisk oprindelse, såfremt denne brug ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Det påhviler herved den forelæggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold i sagen.

Sagens omkostninger

- 28 De udgifter, der er afholdt af den græske og Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 7. februar 2002, for ret:

Artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at såfremt der foreligger en lydlig forvekslingsrisiko mellem et ordmærke, der er registreret i en medlemsstat, og en erhvervsmæssig angivelse af den geografiske oprindelse af en vare med oprindelse i en anden medlemsstat, kan varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 kun forbyde brug af angivelse af geografisk oprindelse, såfremt denne brug ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Det påhviler herved den forelæggende ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante forhold i sagen.

Jann

Timmermans

Edward

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. januar 2004.

R. Grass

V. Skouris

Justitssekretær

Præsident