

DOMSTOLENS DOM

den 4 maj 1999 *

I de förenade målen C-108/97 och C-109/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Landgericht München I, Tyskland, att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i de vid den nationella domstolen anhängiga målen mellan

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

och

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

* Rättegångsspråk: tyska.

angående tolkningen av artikel 3.1 c och 3.3 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),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch och P. Jann samt domarna G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent) och D. A. O. Edward,

generaladvokat: G. Cosmas,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören H. A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), genom advokaten Stephan Gruber, München,
- Boots- und Segelzubehör Walter Huber, genom advokaten Michael Nieder, München,
- Franz Attenberger, genom advokaten Richard Schönwerth, München,

- Italiens regering, genom professor Umberto Leanza, chef för utrikesministeriets avdelning för diplomatiska tvister, i egenskap av ombud, biträdd av Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom Jan Berend Drijber, rättstjänsten, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur, Bryssel,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 3 mars 1998 av: Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), Boots- und Segelzubehör Walter Huber, Franz Attenberger och kommissionen,

och efter att den 5 maj 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Landgericht München I har genom två beslut av den 8 januari 1997, som inkom till domstolens kansli den 14 mars samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt frågor om tolkningen av artikel 3.1 c och 3.3 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, nedan kallat direktivet).

- 2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan å ena sidan bolaget Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (nedan kallat Windsurfing Chiemsee) och å andra sidan bolaget Boots- und Segelzubehör Walter Huber (nedan kallat företaget Huber) och Franz Attenberger. Tvisten rör det faktum att de senare använder sig av beteckningen "Chiemsee" när de säljer sportkläder.

Gemenskapslagstiftningen

- 3 I artikel 2 i direktivet, med rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke", föreskrivs följande:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

- 4 I artikel 3 i direktivet, med rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

- a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

- b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
- c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
- d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

...

- g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t. ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.”

- 5 I artikel 6 i direktivet, med rubriken "Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan", föreskrivs följande:

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

...

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

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

- 6 I artikel 15.2 i direktivet, med rubriken "Särskilda bestämmelser för kollektivmärken, garantimärken och kontrollmärken", föreskrivs följande:

"Oberoende av artikel 3.1 c kan en medlemsstat bestämma att tecken eller upplysningar, som i handeln kan ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, får utgöra kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken. Ett sådant märke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda sådana tecken

eller upplysningar, förutsatt att han brukar dem i överensstämmelse med god affärs-sed. I synnerhet får ett sådant märke inte åberopas gentemot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.”

Den nationella lagstiftningen

- 7 Direktivet har införlivats i tysk rätt genom Markengesetz (lag om varumärken), som trädde i kraft den 1 januari 1995. Enligt 8 paragrafen andra stycket andra punkten är det inte möjligt att registrera varumärken ”som endast består av upplysningar vilka i handeln visar ... varornas geografiska ursprung ... eller andra egenskaper hos varorna”.
- 8 Enligt 8 paragrafen tredje stycket i Markengesetz är 8 paragrafen andra stycket andra punkten inte tillämplig om ”varumärket före registreringsbeslutet har inarbetats inom berörda omsättningskretsar genom att det har brukats för de varor som ansökan avser”.

Bakgrund och den nationella domstolens frågor

- 9 Med sina 80 kvadratkilometer är Chiemsee den största sjön i Bayern. Den är en turistattraktion där man bland annat utövar brädsegling. I det område som omger sjön, kallat ”Chiemgau”, är jordbruk den dominerande sysselsättningen.

- 10 Windsurfing Chiemsee är etablerat vid sjön Chiemsee. Bolaget säljer sportkläder och skor samt andra sportartiklar som formgetts av ett närstående bolag, etablerat på samma plats som sökanden, men som tillverkas på annan plats. Sökanden använder beteckningen Chiemsee för sina varor. Mellan åren 1992 och 1994 registrerade Windsurfing Chiemsee denna beteckning i Tyskland som figurmärke, i form av olika grafiska symboler vilka ibland åtföljs av kompletterande upplysningar som "Chiemsee Jeans", "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear".
- 11 Enligt besluten om hänskjutande finns det inget tyskt varumärke som skyddar termen "Chiemsee" som sådan. De behöriga tyska registreringsmyndigheterna har fram till nu ansett att termen "Chiemsee" utgör en beteckning som kan användas för att visa det geografiska ursprunget, vilket innebär att den inte får registreras som varumärke. De har däremot gått med på att registrera de särskilda grafiska återgivningarna av termen "Chiemsee" och de kompletterande uppgifter som medföljer dessa återgivningarna som figurmärken.
- 12 Företaget Huber säljer sedan år 1995, i en stad vid sjön Chiemsee, sportkläder såsom "t-shirts" och "sweat-shirts" och använder sig då av termen "Chiemsee". Termen återges emellertid inte med samma grafiska form som formen för de varumärken som identifierar Windsurfing Chiemsees varor.
- 13 Franz Attenberger säljer sportkläder av samma typ i närheten av Chiemsee. Även han använder sig av termen "Chiemsee" som beteckning på sina varor, dock inte med samma grafiska former och, för vissa varor, kompletterande uppgifter som Windsurfing Chiemsee.

- 14 I målen vid den nationella domstolen har Windsurfing Chiemsee gjort gällande att företaget Huber och Franz Attenberger inte har rätt att använda sig av beteckningen "Chiemsee", trots att tecknen på deras varor inte har samma grafiska form som tecknen på sökandens varor, eftersom det finns risk för förväxling med sökandens beteckning "Chiemsee", som denne anser är känd i handeln och som i vart fall har använts sedan år 1990.
- 15 Svarandena i målen vid den nationella domstolen har invänt att termen "Chiemsee" inte kan erhålla skydd med hänsyn till att det rör sig om en beteckning av det geografiska ursprunget, vilken bör fortsätta att stå till allas förfogande och vars användning i en annan grafisk form än den som används av Windsurfing Chiemsee inte kan leda till någon risk för förväxling.
- 16 Landgericht München I har i beslutet om hänskjutande uppgett följande:
- Om ett varumärke utgörs av en beskrivande beteckning i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, som grafiskt återges på ett sätt som inte är brukligt, beror särskiljningsförmågan och omfattningen av skyddet av detta varumärke endast på de särskilda grafiska uppgifter som skall skyddas. Förväxlingsrisk kan endast uppkomma om dessa uppgifter liknar varandra och inte om beskrivande avsnitt överensstämmer med varandra.
 - Även om den behöriga myndigheten endast har registrerat ett varumärke på grund av den särskilda grafiska formen på en term som i sig inte kan skyddas, kan den domstol som skall avgöra ett mål om varumärkesintrång fastställa att termen i sig kan skyddas och definiera det omtvistade varumärkets "helhetsintryck" och särskiljningsförmåga på ett annat sätt än registreringsmyndigheten.

- För att kunna avgöra tvisterna vid den nationella domstolen är det nödvändigt att definiera om och i vilken omfattning tolkningen av artikel 3.1 c i direktivet fastställs och begränsas med hänvisning till ett behov av att utesluta ensamrätt ("Freihaltebedürfnis"), ett behov som enligt tysk rättspraxis måste vara konkret, aktuellt och tungt vägande. Om det inte finns anledning att beakta och bedöma ett "tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt", omfattas termen "Chiemsee" automatiskt av artikel 3.1 c, eftersom den i vart fall kan användas för att visa textilvarors geografiska ursprung. Om det däremot finns anledning att beakta "ett tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt", måste hänsyn även tas till att det inte finns någon textilindustri vid Chiemsee. Sökandens varor formges visserligen där men de tillverkas utomlands.

- I förekommande fall frågas vidare om termen "Chiemsee", till följd av att den har brukats under en viss tid, kan skyddas såsom varumärke utan registrering med stöd av 4 paragrafen andra meningen i Markengesetz. Eftersom villkoren i denna bestämmelse nödvändigtvis är uppfyllda om även villkoren i 8 paragrafen andra punkten är uppfyllda, måste artikel 3.3 i direktivet, som utgör bas för sistnämnda bestämmelse, tolkas.

- Frågan är således om artikel 3.3 i direktivet innebär att ett tecken får registreras när det har använts som varumärke tillräckligt länge och i tillräcklig omfattning för att en inte alltför liten del av omsättningskretsen anser det utgöra ett varumärke eller om, vilket den tyska lagstiftaren anser genom att begreppet inarbetning ("Verkehrsdurchsetzung") används i 8 paragrafen tredje stycket i Markengesetz, de strikta krav som fram till nu har tillämpats i tysk praxis fortfarande skall tillämpas, vilket bland annat medför att den "inarbetsgrad" som krävs varierar beroende på intresset av att beteckningen skall kunna brukas av andra ("Freihalteinteresse").

- 17 Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg Landgericht München I att en tolkning av varumärkesdirektivet var nödvändig, varför den beslutade att vilandeförklara målen och ställa följande frågor till domstolen:

”1) Frågor angående artikel 3.1 c:

Skall artikel 3.1 c förstås så, att det är tillräckligt om det finns *möjlighet* att använda en beteckning för bestämning av geografiskt ursprung eller måste denna möjlighet konkret ligga nära till hands (i den meningen att liknande företag redan använder sig av detta ord för att visa likartade varors geografiska ursprung eller att det åtminstone finns konkreta skäl för att detta förväntas ske inom överskådlig framtid) eller måste det dessutom finnas ett behov av att använda denna beteckning för att på ifrågavarande varor hänvisa till det geografiska ursprunget eller måste det därutöver även finnas ett särskilt behov av att använda denna ursprungsbeteckning, till exempel därför att varor av detta slag, som tillverkas i en viss region, åtnjuter ett särskilt anseende?

Har den omständigheten att varumärkets rättsverkan är begränsad på sätt som avses i artikel 6.1 b någon betydelse för huruvida en vidsträckt eller restriktiv tolkning av artikel 3.1 c skall göras i fråga om geografiska ursprungsbeteckningar?

Omfattar de geografiska ursprungsbeteckningar som avses i artikel 3.1 c endast sådana beteckningar som hänför sig till varans *tillverkning* på viss ort eller är det tillräckligt att handel med denna vara sker på denna ort eller från samma ort eller är det, såvitt gäller textiltillverkning, tillräckligt att de formges i den angivna regionen medan tillverkningsprocessen därefter genomförs på annan ort?

2) Frågor angående artikel 3.3 första meningen:

Vad krävs enligt denna föreskrift för att en beskrivande beteckning enligt artikel 3.1 c skall kunna registreras?

Frågan gäller särskilt om likadana krav uppställs i samtliga fall eller om kraven varierar alltefter styrkan av behovet att utesluta ensamrätt ('Freihaltebedürfnis').

Är därvid den i tysk rättspraxis hittills rådande uppfattningen att beskrivande beteckningar, för vilka det finns ett behov av att utesluta ensamrätt ('Freihaltebedürfnis'), kräver att sökanden kan visa att de har inarbetats i handeln ('Verkehrsdurchsetzung') i mer än 50 procent av de berörda omsättningskretsarna förenlig med denna bestämmelse?

Innebär denna bestämmelse att det ställs krav på sättet att fastställa den särskiljningsförmåga som uppkommit till följd av bruk?"

- 18 Genom beslut av domstolens ordförande av den 8 juli 1997 har de båda målen förenats vad avser det skriftliga förfarandet, det muntliga förfarandet och domen.

De frågor som avser artikel 3.1 c i direktivet

- 19 Genom dessa frågor, som skall behandlas i ett sammanhang, vill den nationella domstolen i huvudsak få klarhet i under vilka omständigheter artikel 3.1 c i direktivet utgör hinder för registrering av ett varumärke som enbart består av ett geografiskt namn. I synnerhet frågar den

- om tillämpningen av artikel 3.1 c beror på om det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt, och
- vilket samband som måste finnas mellan den geografiska platsen och de varor som är föremål för ansökan om registrering av det geografiska namnet på denna plats såsom varumärke.

20 Windsurfing Chiemsee har gjort gällande att artikel 3.1 c i direktivet endast utgör hinder för att en geografisk ursprungsbeteckning registreras som varumärke då denna beteckning utpekar en viss plats, då flera företag på denna plats tillverkar varor för vilka skydd har begärts och då platsens namn vanligtvis används för att visa de berörda varornas geografiska ursprung.

21 Företaget Huber och Franz Attenberger anser att en rimlig möjlighet att en beteckning i framtiden kommer att användas för att visa ett geografiskt ursprung på den relevanta produktmarknaden är tillräckligt för att beteckningen inte skall kunna registreras som varumärke med stöd av artikel 3.1 c i direktivet. Enligt dessa avser denna bestämmelse inte enbart de ursprungsbeteckningar som är att hänföra till varornas tillverkning.

22 Den italienska regeringen anser att varje företag självt får bedöma om det har möjlighet att använda en geografisk ursprungsbeteckning för att utpeka varor som har någon form av samband med en viss plats, oavsett om det är fråga om tillverkning eller handel. Enbart möjligheten att använda en beteckning för att visa ett geografiskt ursprung är av intresse vid genomförandet av artikel 3.1 c, och det förefaller inte som om det finns behov av en särskilt kvalificerad möjlighet vid tillämpningen av denna bestämmelse.

- 23 Kommissionen anser att artikel 3.1 c skall tolkas på så sätt att frågan huruvida varumärket kan registreras inte är avhängig av om det i ett särskilt fall föreligger ett konkret och tungt vägande behov av att varumärket kan brukas av tredjeman. I fråga om sportkläder är den plats eller den region där dessa artiklar har formgetts, eller i förekommande fall där det företag som beställt tillverkning av dessa varor är etablerad, att hänföra till de geografiska ursprungsbeteckningar som avses i artikel 3.1 c.
- 24 Domstolen påpekar inledningsvis att enligt artikel 3.1 c får beskrivande varumärken inte registreras, det vill säga varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka kan användas för att visa egenskaperna hos de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan.
- 25 Detta förbud i artikel 3.1 c har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken. Denna bestämmelse utgör således hinder för att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke.
- 26 Beträffande tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget till de kategorier av varor som är föremål för ansökan om registrering av varumärket, i synnerhet geografiska namn, föreligger det ett allmänintresse att undvika ensamrätt. Sådana tecken och upplysningar är nämligen lämpliga för att dels eventuellt lyfta fram kvalitén och andra egenskaper hos de berörda kategorierna av varor, dels att på olika sätt influera konsumenternas preferenser, till exempel genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor.

- 27 Det allmänintresse som ligger till grund för den aktuella bestämmelsen framgår för övrigt av att medlemsstaterna enligt artikel 15.2 i direktivet har möjlighet att oberoende av artikel 3.1 c föreskriva att de tecken eller upplysningar som kan beskriva varornas geografiska ursprung får utgöra kollektivmärken.
- 28 Domstolen påpekar även att artikel 6.1 b i direktivet, till vilken den nationella domstolen har hänvisat i sina frågor, inte motsäger vad som just har påpekats beträffande syftet med artikel 3.1 c och för övrigt inte inverkar på ett avgörande sätt på tolkningen av denna bestämmelse. I artikel 6.1 b, som särskilt avser de fall då ett varumärke som helt eller delvis består av ett geografiskt namn har registrerats, föreskrivs inte att tredjeman har rätt att bruka ett sådant namn som varumärke utan där föreskrivs endast att de kan använda namnet i upplysningssyfte, det vill säga som upplysning om det geografiska ursprunget, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.
- 29 Domstolen konstaterar vidare att det i artikel 3.1 c i direktivet inte enbart föreskrivs ett förbud mot registrering av geografiska namn som varumärke i de fall då de utpekar vissa geografiska platser som redan är omtalade eller kända för den berörda kategorin av varor och som därför har ett samband med denna kategori enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning, det vill säga i handeln och enligt den genomsnittliga konsumenten av denna kategori av varor inom det område som är föremål för registreringsansökan.
- 30 Det framgår nämligen av själva ordalydelsen av artikel 3.1 c, i vilken det talas om ”upplysningar vilka ... visar varornas eller tjänsternas ... geografiska ursprung”, att de geografiska namn som kan komma att brukas av företag även skall finnas tillgängliga för dessa så att de brukas som geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda kategorin av varor.

- 31 Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall den behöriga myndigheten bedöma om det geografiska namn som är föremål för ansökan om registrering som varumärke utpekar en plats som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå.
- 32 Vid bedömningen i det senare fallet av om detta geografiska namn, enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning, kan visa den berörda varukategoriens ursprung, skall hänsyn särskilt tas till hur stor vetskap denna krets har om ett sådant namn samt karaktären på den plats som namnet utpekar och på den berörda kategorin varor.
- 33 Domstolen påpekar i detta hänseende att artikel 3.1 c i direktivet i princip inte utgör hinder för registrering av geografiska namn som är okända för den berörda omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller namn avseende vilka, på grund av den utpekade platsens karaktär (till exempel ett berg eller en sjö), det inte är troligt att den berörda omsättningskretsen uppfattar som om den berörda kategorin varor kommer från denna plats.
- 34 Domstolen preciserar emellertid att det inte kan uteslutas att namnet på en sjö kan visa ett geografiskt ursprung i den mening som avses i artikel 3.1 c, även avseende sådana varor som är aktuella i målen vid den nationella domstolen, under förutsättning att den berörda omsättningskretsen kan förstå detta namn så att det omfattar sjöstränderna och den närliggande regionen.
- 35 Härav följer att tillämpningen av artikel 3.1 c inte beror på om det föreligger konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt ("Freihaltebedürfnis") enligt den tyska rättspraxis som beskrivs i punkt 16 tredje strecksatsen i denna dom.

- 36 Domstolen påpekar slutligen att, även om den geografiska ursprungsbeteckningen avseende den vara som berörs av artikel 3.1 c i direktivet i vanliga fall förvisso utgör en upplysning om var varan har tillverkats eller kan ha tillverkats, det inte kan uteslutas att sambandet mellan kategorin varor och den geografiska platsen beror på andra omständigheter, till exempel det faktum att varan har utvecklats och formgetts på den berörda geografiska platsen.
- 37 Av vad ovan anförts följer att de frågor som avser artikel 3.1 c i direktivet skall besvaras så, att denna artikel skall tolkas på så sätt att
- det i denna artikel inte enbart föreskrivs ett förbud mot att geografiska namn registreras som varumärken i de fall då de anger platser som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin varor, utan förbudet gäller även geografiska namn som i framtiden kan komma att användas av de berörda företagen som en geografisk ursprungsbeteckning avseende den aktuella kategorin varor,
 - om det aktuella geografiska namnet för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning inte har något samband med den berörda kategorin varor, skall den behöriga myndigheten bedöma om det är rimligt att ett sådant namn, enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning, kan komma att ange det geografiska ursprunget till denna kategori varor,
 - vid denna bedömning skall hänsyn särskilt tas till i vilken omfattning den berörda omsättningskretsen känner till det aktuella geografiska namnet samt särdragen för den plats som namnet utpekar och för den berörda kategorin varor,
 - sambandet mellan den berörda varan och den geografiska platsen inte nödvändigtvis beror på om varan har tillverkats på denna plats.

De frågor som avser artikel 3.3 första meningen i direktivet

- 38 Den nationella domstolen vill genom dessa frågor i huvudsak få klarhet i vilka krav som ställs enligt artikel 3.3 första meningen i direktivet för att ett varumärke skall anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk. Den frågar i synnerhet om dessa krav varierar alltefter behovet av att utesluta ensamrätt ("Freihaltebedürfnis") och om det i denna bestämmelse ställs krav på hur den särskiljningsförmåga som förvärvats genom bruk skall fastställas.
- 39 Windsurfing Chiemsee har gjort gällande att den grad av särskiljningsförmåga som krävs enligt artikel 3.3 är densamma som den som ursprungligen krävs vid registreringen av varumärket och att begreppet uteslutande av ensamrätt därför saknar relevans. Enligt sökanden är särskild inarbetning i den berörda omsättningskretsen inte nödvändig. Vid bedömningen av om en vara har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk, skall all form av bevisning tillåtas och bedömas, särskilt bevisning om den omsättning som varumärket varit föremål för, reklamkostnader och uppgifter som publicerats i pressen.
- 40 Företaget Huber har påstått att artikel 3.3 i direktivet och 8 paragrafen tredje stycket i Markengesetz utgör "två sidor av samma mynt". Där det i den första bestämmelsen anges det resultat som skall uppnås, det vill säga särskiljningsförmågan, anges det i andra bestämmelsen det sätt på vilket detta resultat har uppnåtts, det vill säga inarbetning av varumärket i den berörda omsättningskretsen till följd av varans särskiljningsförmåga. Om det är möjligt att registrera en beskrivande beteckning beror på det enskilda fallet och särskilt behovet av att utesluta ensamrätt. Kravet på att beskrivande beteckningar måste ha inarbetats i mer än 50 procent av den berörda omsättningskretsen är förenligt med artikel 3.3 i direktivet. Företaget Huber anser slutligen att metoden att fastställa huruvida ett varumärke är inarbetat omfattas av nationell rätt.

- 41 Franz Attenberger anser att kraven på särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 i direktivet inte är desamma som de krav som avses i artikel 3.1 b och att begreppet särskiljningsförmåga har samma betydelse som begreppet "inarbetning" i 8 paragrafen tredje stycket i Markengesetz. Enligt honom har ett beskrivande varumärke förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk när minst 50 procent av den berörda omsättningskretsen i hela medlemsstaten anser att det använda tecknet utgör ett identifierande handelstecken. Den grad av inarbetning som krävs beror på hur viktigt behovet av att utesluta ensamrätt är. Det åligger den nationella domstolen att enligt nationella processregler fastställa enligt vilken metod det skall bestämmas huruvida en vara har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk.
- 42 Den italienska regeringen anser att det, i de fall då ett varumärke som innehåller ett geografiskt namn till följd av bruk har förvärvat en otvetydig särskiljningsförmåga oberoende av hur det återges grafiskt, saknas anledning att vägra varumärkesinnehavaren ett mera omfattande skydd, även om detta sker på bekostnad av tredje man. En sådan bedömning, som skall vara försiktig med tanke på att närmare uppgifter i denna fråga saknas i direktivet, skall överlämnas till den nationella domstolen.
- 43 Kommissionen anser att ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk enligt artikel 3.3 i direktivet om konsumenten ansåg att beteckningen i fråga utgjorde ett varumärke innan den tidpunkt då registreringsansökan ingavs och att behovet av att utesluta ensamrätt inte har någon större betydelse i detta hänseende. Kommissionen anser vidare att frågan huruvida varan har förvärvat särskiljningsförmåga skall avgöras från fall till fall, utan att det är nödvändigt att bevisa att varan har inarbetats i mer än 50 procent av den berörda omsättningskretsen. Enligt kommissionen skall hänsyn inte bara tas till opinionsundersökningar, utan även, till exempel, till yttranden från handelskammare, yrkessammanslutningar eller experter.
- 44 Domstolen erinrar för det första om att det i artikel 3.3 i direktivet föreskrivs att ett tecken till följd av det bruk som har gjorts av det kan förvärva en särskiljningsförmåga som det inte hade tidigare och således kan registreras som varumärke. Det är således genom bruket av ett tecken som detta förvärvar den särskiljningsförmåga som är ett villkor för dess registrering.

- 45 Bestämmelsen utgör således en betydande lindring av regeln i artikel 3.1 b, 3.1 c och 3.1 d, enligt vilken varumärken inte får registreras om de saknar särskiljningsförmåga, om de utgör beskrivande varumärken eller om de endast består av upplysningar som i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
- 46 Domstolen påpekar för det andra att den särskiljningsförmåga som ett varumärke har förvärvat till följd av det bruk som har gjorts av det, liksom den särskiljningsförmåga som enligt artikel 3.1 b utgör ett av kraven för att ett varumärke skall kunna registreras, betyder att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor.
- 47 Härav följer att ett geografiskt namn kan registreras som varumärke om det till följd av det bruk som har gjorts av det lämpar sig som identifikationsmedel för att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor. I ett sådant fall har det geografiska namnet fått en annan räckvidd, och dess betydelse, som inte längre är beskrivande, rättfärdigar att namnet registreras som varumärke.
- 48 Windsurfing Chiemsee och kommissionen har således på goda grunder påpekat att artikel 3.3 inte tillåter en differentierad särskiljningsförmåga beroende på vilket intresse som finns av att även i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för att brukas av andra företag.
- 49 För att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från andra företags varor.

- 50 Särskild hänsyn skall därvid tas till om det aktuella geografiska namnet är speciellt i något hänseende. Om det geografiska namnet är mycket välkänt kan det endast anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i direktivet om det företag som vill registrera varumärket har brukat det intensivt och under en lång tid. Om det är fråga om ett namn som redan är känt som geografisk ursprungsbeteckning för en viss kategori varor, finns det ännu större anledning för det företag som vill registrera detta namn för en vara i samma kategori att visa att det är välkänt och att det har brukat varumärket intensivt och under lång tid.
- 51 Vid bedömningen av huruvida det varumärke som är föremål för en begäran om registrering har förvärvat särskiljningsförmåga, kan hänsyn även tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.
- 52 Om den behöriga myndigheten på grundval av dessa uppgifter anser att den berörda omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av den, tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall den under alla omständigheter fastställa att kravet i artikel 3.3 i direktivet för registrering av varumärket är uppfyllt. Om det däremot är fråga om omständigheter under vilka ett sådant villkor kan anses vara uppfyllt, kan de inte fastställas enbart på grundval av allmänna och abstrakta uppgifter, såsom bestämda procentsatser.
- 53 Beträffande den metod som skall tillämpas för att bedöma om det varumärke som är föremål för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga, påpekar domstolen att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att den behöriga myndigheten, om den har särskilda svårigheter att bedöma denna fråga, kan besluta att i enlighet med nationell rätt låta utföra en konsumentenkät för att underlätta ett avgörande (se i detta hänseende dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 37).

54 Av vad ovan anförts följer att de frågor som avser artikel 3.3 första meningen i direktivet skall besvaras så, att denna artikel skall tolkas på så sätt att

- om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det betyder detta att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag,

- den utgör hinder för att begreppet särskiljningsförmåga varierar beroende på vilket intresse som finns att låta det geografiska namnet även i fortsättningen vara tillgängligt för att brukas av andra företag,

- för att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag,

- om den behöriga myndigheten anser att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall den under alla omständigheter fastställa att kravet för registrering av varumärket är uppfyllt,

- gemenskapsrätten utgör inte hinder för att den behöriga myndigheten, om den har särskilda svårigheter att bedöma huruvida det varumärke som är föremål för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga, kan besluta att i enlighet med nationell rätt låta utföra en konsumentenkät för att underlätta ett avgörande.

Rättegångskostnader

- 55 De kostnader som har förorsakats av den italienska regeringen och kommissionen, som har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målen 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 8 januari 1997 har ställts av Landgericht München I — följande dom:

- 1) Artikel 3.1 c i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas på så sätt att

— det i denna artikel inte enbart föreskrivs ett förbud mot att geografiska namn registreras som varumärken i de fall då de anger platser som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin varor, utan förbudet gäller även geografiska namn som i framtiden kan komma att användas av de berörda företagen som en geografisk ursprungsbeteckning avseende den aktuella kategorin varor,

- om det aktuella geografiska namnet för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning inte har ett samband med den berörda kategorin varor, skall den behöriga myndigheten bedöma om det är rimligt att ett sådant namn, enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning, kan komma att ange det geografiska ursprunget till denna kategori varor,

- vid denna bedömning skall hänsyn särskilt tas till i vilken omfattning den berörda omsättningskretsen känner till det aktuella geografiska namnet samt särdragen för den plats som namnet utpekar och för den berörda kategorin varor,

- sambandet mellan den berörda varan och den geografiska platsen beror inte nödvändigtvis på om varan har tillverkats på denna plats.

2) Artikel 3.3 första meningen i direktiv 89/104 skall tolkas på så sätt att

- om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det betyder detta att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att den vara som är föremål för registreringsansökan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag,

- den utgör hinder för att begreppet särskiljningsförmåga varierar beroende på vilket intresse som finns att låta det geografiska namnet även i fortsättningen vara tillgängligt för att brukas av andra företag,

- för att avgöra om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag,

- om den behöriga myndigheten anser att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall den under alla omständigheter fastställa att kravet för registrering av varumärket är uppfyllt,

- gemenskapsrätten utgör inte hinder för att den behöriga myndigheten, om den har särskilda svårigheter att bedöma huruvida det varumärke som är föremål för registreringsansökan har förvärvat särskiljningsförmåga, kan besluta att i enlighet med nationell rätt låta utföra en konsumentenkät för att underlätta ett avgörande.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 maj 1999.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare

Ordförande