DOMSTOLENS DOM

18. juni 2002 *

I sag C-299/99,

angående en anmodning, som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Koninklijke Philips Electronics NV

mod

Remington Consumer Products Ltd,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1 og 3, artikel 5, stk. 1, og 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: engelsk.

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene P. Jann, F. Macken (refererende dommer), N. Colneric og S. von Bahr samt dommerne C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues og C.W.A. Timmermans,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: afdelingschef D. Louterman-Hubeau,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Koninklijke Philips Electronics NV ved H. Carr og D. Anderson, QC, samt professor W.A. Hoyng, oprindeligt for Eversheds Solicitors, derefter for solicitors Allen & Overy

— Remington Consumer Products Ltd ved Lochners Technology Solicitors

— Det Forenede Kongeriges regering ved R. Magrill, som befuldmægtiget, bistået af barrister S. Moore

— den franske regering ved K. Rispal-Bellanger og A. Maitrepierre, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 29. november 2000 er afgivet mundtlig indlæg af Koninklijke Philips Electronics NV ved H. Carr og W.A. Hoyng, af Remington Consumer Products Ltd ved S. Thorley og R. Wyand, QC, af Det Forenede Kongeriges regering ved R. Magrill, bistået af barrister D. Alexander, og af Kommissionen ved K. Banks,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 23. januar 2001,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 5. maj 1999, indgået til Domstolen den 9. august 1999, har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) i medfør af artikel 234 EF stillet syv præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1 og 3, artikel 5, stk. 1, og 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, herefter »direktivet«).

2 Disse spørgsmål er blevet rejst i en tvist mellem selskabet Koninklijke Philips Electronics NV (herefter »Philips«) og selskabet Remington Consumer Products Ltd (herefter »Remington«) vedrørende en krænkelse af et varemærke, som Philips på grundlag af brug havde registeret i henhold til Trade Marks Act 1938 (den engelske varemærkelov af 1938).

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelserne

3 Direktivet har ifølge første betragtning til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker med henblik på 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 Direktivet har imidlertid ikke, således som det fremgår af dets tredje betragtning, til formål fuldstændigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker.

5 Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkers form«, bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

6 Direktivets artikel 3, der opregner registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene, bestemmer:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

e) tegn, som udelukkende består af

— en udformning, som følger af varens egen karakter

— en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller

— en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.

[...]«

7 Direktivets artikel 5, stk. 1, der vedrører rettigheder, der er knyttet til varemærket, bestemmer:

»l. 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.«

8 Direktivets artikel 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, har følgende ordlyd:

»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

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

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

[...]«

De nationale bestemmelser

9 Registreringen af varemærker i Det Forenede Kongerige blev reguleret af Trade Marks Act 1938. Denne lov er blevet ophævet og erstattet af Trade Marks Act 1994 (den engelske varemærkelov af 1994), der gennemfører direktivet, og som indeholder nye bestemmelser vedrørende registrerede varemærker.

10 De varemærker, der er registreret i henhold til Trade Marks Act 1938, kan i medfør af bilag 3 til Trade Marks Act 1994 anses for at have de samme virkninger, som de ville have haft, hvis de var registreret i henhold til den nye lov.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

11 I 1966 skabte Philips en ny type elektrisk barbermaskine med tre roterende skærehoveder. I 1985 ansøgte selskabet om et varemærke, der bestod i den grafiske gengivelse af en sådan barbermaskines udformning og den øverste dels konfiguration, der består af tre runde roterende skærehoveder sammenstillet i en ligesidet trekant. Dette varemærke blev registreret i henhold til Trade Marks Act 1938.

12 Remington, der er et konkurrerende selskab, begyndte i 1995 i Det Forenede Kongerige at producere og markedsføre barbermaskinen DT55, der har tre roterende skærehoveder i form af en ligesidet trekant i en konfiguration, der er tilsvarende den af Philips anvendte.

13 Philips anlagde derfor sag mod Remington for krænkelse af Philips' varemærke. Remington nedlagde en modpåstand om, at det af Philips registrerede varemærke blev erklæret ugyldigt.

14 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Det Forenede Kongerige) tog modpåstanden til følge og erklærede registreringen af Philips' varemærke ugyldig med den begrundelse, at det tegn, der udgjorde varemærket, var uegnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders og manglede fornødent særpræg. Ifølge denne ret bestod varemærket udelukkende af et tegn, der i omsætningen tjente til at betegne varens anvendelse, og af en udformning af varen, der var nødvendig for at opnå et teknisk resultat, hvorved varen fik en væsentlig værdi. Retten tilføjede, at selv om varemærket havde været gyldigt, var der ikke tale om en krænkelse.

15 Philips appellerede High Courts afgørelse til Court of Appeal.

16 Da parterne har rejst spørgsmål om fortolkningen af direktivet, har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Findes der en kategori af mærker, som ikke er udelukket fra registrering efter artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), og artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv

89/104/EØF [...], men som dog er udelukket fra registrering på grund af direktivets artikel 3, stk. 1, litra a) (fordi de ikke er egnede til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders)?

2) Er udformningen (eller en del af udformningen) af en vare (nemlig den vare, for hvilken tegnet er registreret) kun adskillelsesegnet i artikel 2's forstand, hvis den indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse til varens udformning (i form af pynt, som ikke tjener noget funktionelt formål)?

3) Hvis en virksomhed har været markedets eneste leverandør af bestemte varer, er en omfattende brug af et tegn, som består af udformningen (eller en del af udformningen) af disse varer, og som ikke indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse, da tilstrækkelig til, at tegnet får fornødent særpræg i artikel 3, stk. 3's forstand, hvis en væsentlig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed som følge af denne brug

   a) forbinder udformningen med netop den og ingen anden virksomhed

   b) antager, at varer med denne udformning stammer fra denne virksomhed, hvis andet ikke er angivet?

4) a) Er den begrænsning, der følger med ordene »tegn, som udelukkende består af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk

resultat«, i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, uden betydning, såfremt det godtgøres, at der findes andre udformninger, hvormed det samme tekniske resultat kan opnås, eller

b) er udformningen i kraft heraf udelukket fra registrering, hvis det bevises, at de væsentlige træk ved udformningen alene skyldes hensynet til det tekniske resultat, eller

c) findes der et andet — og i så fald hvilket — kriterium, hvorefter det skal afgøres, om begrænsningen finder anvendelse?

5) Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), finder anvendelse på »varemærker, som *udelukkende* består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse [...]«. Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse på tredjemands brug af »angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse [...]«. Ordet »*udelukkende*« bruges således i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), men er udeladt i dets artikel 6, stk. 1, litra b). Skal direktivet fortolkes således, at denne udeladelse betyder, at selv om et mærke bestående af varens udformning er gyldigt registreret, foreligger der ifølge artikel 6, stk. 1, litra b), ikke en krænkelse, hvis

a) den anfægtede brug af varens udformning er og vil blive opfattet som en angivelse vedrørende varens art eller anvendelse, og

b) en væsentlig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed antager, at varer med denne udformning hidrører fra varemærkeindehaveren, hvis andet ikke er angivet?

6) Giver den i artikel 5, stk. 1, indrømmede eneret indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af samme eller lignende tegn, hvis en sådan brug ikke angiver oprindelse, eller er denne eneret begrænset til kun at give ret til at forbyde brug, som alene eller blandt andet angiver oprindelse?

7) Er brug af en udformning af en vare, der hævdes at indebære en varemærkekrænkelse, og som er og vil blive opfattet som en angivelse vedrørende varens art eller anvendelse, ikke desto mindre af en sådan art, at den angiver oprindelse, hvis en betydelig del af den relevante branche og af den relevante offentlighed antager, at varer med den anfægtede udformning hidrører fra varemærkeindehaveren, når andet ikke er angivet?«

17 Ved begæring indgivet til Domstolens Justitskontor den 25. april 2001 har Philips anmodet om genåbning af den mundtlige forhandling, der blev afsluttet den 23. januar 2001 efter fremsættelsen af generaladvokatens forslag til afgørelse, og/eller forening af den foreliggende sag med sagen Linde AG (sag C-53/91), sagen Winward Industries (sag C-54/01) og sagen Rado (sag C-55/01), hvori anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof (Tyskland) blev registreret på Domstolens Justitskontor den 8. februar 2001.

18 Philips har til støtte for sin begæring anført, at det, inden den forelæggende ret får svar i denne sag, vil være fornuftigt at tage hensyn til de betragtninger, som Bundesgerichtshof er fremkommet med i de sager, der er nævnt i ovenstående præmis, hvori der er stillet tilsvarende spørgsmål, og dermed give de berørte parter mulighed for at fremsætte deres bemærkninger hertil.

19 Remington har ved skrivelser af 8. og 16. maj 2001 modsat sig denne begæring om genåbning og/eller forening.

20 Det skal bemærkes, at Domstolen ex officio, på forslag af generaladvokaten eller på parternes begæring i overensstemmelse med artikel 61 i Domstolens procesreglement, kan træffe bestemmelse om genåbning af den mundtlige forhandling, såfremt den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller at sagen skal afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne (jf. dom af 10.2.2000, forenede sager C-270/97 og C-271/97, Deutsche Post, Sml. I, s. 929, præmis 30).

21 Domstolen finder, at der ikke er grundlag for at forene den foreliggende sag med de sager, der er nævnt i denne doms præmis 17, og at den råder over alle de elementer, der er nødvendige for, at den kan besvare de i tvisten i hovedsagen stillede spørgsmål.

22 Philips' begæring tages derfor ikke til følge.

Det første spørgsmål

23 Den forelæggende ret spørger med det første spørgsmål, om der findes en kategori af varemærker, hvis registrering ikke er udelukket i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d), og stk. 3, men hvis registrering dog er udelukket i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), fordi disse varemærker er uegnede til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders.

24 Ifølge Philips ønsker den nationale ret med dette spørgsmål fastslået, hvorvidt der findes en særlig kategori af varemærker, der, selv om de faktisk har fornødent særpræg, ikke desto mindre efter gældende ret er uegnede til at adskille. Ifølge Philips findes der ikke en sådan kategori under hensyntagen til Domstolens ræsonnement i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779). Med forbehold for undtagelsen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, litra a)-d), ikke finde anvendelse, hvis en udformning har fået fornødent særpræg i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, og denne udformning kan ikke anses for at mangle fornødent særpræg efter gældende ret.

25 Remington har gjort gældende, at der er en stor forskel mellem dels tegn, der ikke opfylder betingelserne i direktivets artikel 2 i den forstand, at de er uegnede til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders, dels de varemærker, der ikke overholder kriterierne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d). Mens de førstnævnte aldrig kan registreres, selv om der er godtgjort en »omfattende brug«, kan de sidstnævnte registreres i overensstemmelse med bestemmelsens stk. 3, hvis det bevises, at de har fået særpræg ved brug.

26 Det Forenede Kongeriges regering har anført, at hvis det er godtgjort, at et tegn, der umiddelbart mangler fornødent særpræg, ikke desto mindre har fået et sådant særpræg, er dette tegn egnet til at adskille en virksomheds varer fra andre virksomheders i direktivets artikel 2's forstand. Domstolen anførte i Windsurfing Chiemsee-dommen, at direktivet giver mulighed for registrering af rent beskrivende ord, der umiddelbart ikke er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders i den nævnte artikel 2's forstand, når disse ord faktisk har fået fornødent særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand og dermed en sekundær betydning som varemærke.

27 Den franske regering har gjort gældende, at direktivet ikke i sig selv udelukker registrering af en særlig kategori af varemærker. Direktivets artikel 3 kan bidrage

til konkret at udelukke tegn fra varemærkebeskyttelse, men bestemmelsen kan ikke fortolkes således, at den udelukker en sådan beskyttelse for en kategori af tegn i sig selv.

28 Kommissionen har gjort gældende, at et varemærke, der har fået fornødent særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, ikke kan udelukkes fra registrering i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), med den begrundelse, at det er uegnet til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders.

Domstolens bemærkninger

29 Det skal i denne forbindelse indledningsvis bemærkes, således som det er præciseret i tiende betragtning til direktivet, at formålet med den beskyttelse, som varemærket yder, navnlig er at sikre dets funktion som angivelse af oprindelse.

30 Det fremgår ligeledes af Domstolens praksis, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemærket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter 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. navnlig dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 22 og 24, og af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28).

31 Varemærkets afgørende funktion fremgår ligeledes af ordlyden og opbygningen af direktivets forskellige bestemmelser vedrørende registreringshindringerne.

32 For det første bestemmer direktivets artikel 2, at et varemærke kan bestå af alle tegn på betingelse af dels, at de kan gengives grafisk, dels at de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

33 Dernæst udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg, beskrivende varemærker og varemærker, som udelukkende består af angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør sædvanlige betegnelser, fra registrering i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d) (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 45).

34 Endelig indeholder direktivets artikel 3, stk. 3, en vigtig lempelse af reglen i artikel 3, stk. 1, litra b)-d), idet et tegn ved den brug, der gøres deraf, kan få særpræg, som det ikke havde oprindelig, og derfor kan registreres som varemærke. Det er under disse omstændigheder, at tegnet erhverver det særpræg, der er en betingelse for dets registrering (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 44).

35 Således som Domstolen anførte i præmis 46 i Windsurfing Chiemsee-dommen, betyder det særpræg, som et varemærke får som følge af den brug, der gøres deraf — ligesom det særpræg, der ifølge artikel 3, stk. 1, litra b), udgør en af de almindelige betingelser for registrering af et varemærke — at dette er egnet til at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.

36 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), bestemmer ganske vist, at tegn, der ikke kan udgøre et varemærke, udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret.

37 Det fremgår imidlertid klart af ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra a), og direktivets opbygning, at denne bestemmelse i det væsentlige omhandler udelukkelse fra registrering af tegn, der ikke i almindelighed er egnede til at udgøre et varemærke, og som derfor ikke kan gengives grafisk og/eller er uegnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

38 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), er derfor — ligesom reglen i artikel 3, stk. 1, litra b)-d) — til hinder for, at der registreres tegn eller angivelser, der ikke opfylder den ene af de to betingelser i direktivets artikel 2, nemlig betingelsen om, at sådanne tegn skal være egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

39 Det følger heraf, at der ikke findes en kategori af varemærker, der har fornødent særpræg i kraft af deres art eller ved den brug, der er gjort heraf, og som er uegnede til at adskille varer eller tjenesteydelser i direktivets artikel 2's forstand.

40 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at der findes ingen kategori af varemærker, hvis registrering ikke er udelukket i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d), og stk. 3, men hvis registrering dog er udelukket i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), fordi disse varemærker er uegnede til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders.

Det andet spørgsmål

41 Den nationale ret spørger med det andet spørgsmål, om udformningen af en vare (nemlig den vare, for hvilken tegnet er registreret) kun er egnet til at adskille denne vare i direktivets artikel 2's forstand, hvis denne udformning indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse, såsom pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål.

42 Philips har i denne forbindelse gjort gældende, at hvis der — i modsætning til selskabets bemærkninger til det første spørgsmål — findes en kategori af varemærker, for hvilke det kan godtgøres, at de har fået fornødent særpræg, men ikke desto mindre er uegnede til at adskille varer, er det ikke hensigtsmæssigt at anvende kriteriet med en af fantasien frembragt tilføjelse, som den forelæggende ret har formuleret, for at afgøre, hvilke varemærker der er omfattet af denne kategori. Såfremt det er nødvendigt at skabe en særlig kategori af varemærker, der er uegnede til at adskille de pågældende varer, selv om de faktisk har fornødent særpræg, har Philips foreslået, at der anvendes et alternativt kriterium, hvor der spørges, om det pågældende varemærke er den eneste praktiske måde at beskrive de pågældende varer.

43 Remington har til gengæld anført, at hvis en vares udformning ikke indeholder nogen af fantasien frembragt tilføjelse, består varen udelukkende af en funktionel udformning, der er uegnet til at adskille de varer, der er fremstillet under dette varemærke, fra identiske varer fra en anden virksomhed. I et sådant tilfælde er det kun en af fantasien frembragt tilføjelse, der kan opfylde funktionen som angivelse af oprindelsen. Remington har i øvrigt gjort gældende, at graden af den beskrivende karakter er en vigtig faktor, således at jo mere beskrivende tegnet er, jo mindre særpræg har det. Et tegn, der er rent beskrivende, er derfor uegnet til at adskille varerne, og det er nødvendigt med en af fantasien frembragt tilføjelse for, at tegnet kan få fornødent særpræg.

44 Det Forenede Kongeriges regering har i denne forbindelse gjort gældende, at det ikke er relevant at undersøge, om et tegn, der udgøres af en bestemt udformning, indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse eller pynt for at afgøre, om det er egnet til at adskille varer i henhold til direktivets artikel 2.

45 Ifølge den franske regering fremgår det intet sted af bestemmelserne i direktivets artikel 2 og 3, at en vares udformning kun kan være egnet til at adskille denne vare fra andre virksomheders varer, når den indeholder en af fantasien frembragt tilføjelse, der består i pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål.

46 Kommissionen har under hensyn til sine bemærkninger til det første spørgsmål foreslået, at det andet spørgsmål ikke besvares. Kommissionen har under alle omstændigheder anført, at direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra a), ikke er en selvstændig hindring for at registrere et tegn som følge af tegnets manglende fornødne særpræg.

Domstolens bemærkninger

47 Det skal for det første bemærkes, at det fremgår af direktivets artikel 2, at det varemærke, der giver mulighed for at adskille de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, i henhold til deres oprindelse, har fornødent særpræg. Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt, således som det fremgår af denne doms præmis 30, at varemærket sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet.

48 For det andet sondrer direktivets artikel 2 ikke mellem forskellige kategorier af varemærker. Bedømmelseskriterierne for, om tredimensionale varemærker — som de i tvisten i hovedsagen omhandlede — har fornødent særpræg, er ikke anderledes end dem, der anvendes på andre kategorier af varemærker.

49 Direktivet kræver navnlig intet sted, at udformningen af den vare, som tegnet registreres for, skal indeholde en af fantasien frembragt tilføjelse. I henhold til direktivets artikel 2 skal den pågældende udformning blot være egnet til at adskille varemærkeindehaverens vare fra andre virksomheders og dermed opfylde sin afgørende funktion, nemlig at garantere varens oprindelse.

50 På baggrund af disse betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at der ikke kræves nogen af fantasien frembragt tilføjelse, såsom pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål, for at udformningen af den vare, for hvilken tegnet er registreret, er egnet til at adskille en vare i henhold til direktivets artikel 2.

Det tredje spørgsmål

51 Den forelæggende ret spørger nærmere bestemt med det tredje spørgsmål til den situation, hvor en erhvervsdrivende er markedets eneste leverandør af bestemte varer, om en omfattende brug af et tegn, som består af udformningen af disse varer, kan være tilstrækkelig til, at dette tegn får fornødent særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, hvis en væsentlig del af de relevante omsætningskredse som følge af denne brug forbinder udformningen med denne erhvervsdrivende og ingen anden, eller antager, at varer med denne udformning stammer fra denne erhvervsdrivende, hvis ikke andet er angivet.

52 Ifølge Philips er kriteriet i direktivets artikel 3, stk. 3, opfyldt, når de handlende og den berørte kundekreds på grund af den omfattende brug af en bestemt udformning er overbevist om, at de varer, der har denne udformning, stammer fra den samme bestemte virksomhed. Philips er endvidere af den opfattelse, at et faktisk monopol, der har været opretholdt gennem adskillige år for varer, der har den pågældende udformning, udgør et væsentligt bevis, der støtter, at udformningen har fået det fornødne særpræg. Hvis en erhvervsdrivende ønsker at basere en registreringsansøgning på det ved brug opnåede særpræg, er et faktisk monopol praktisk talt en forudsætning for en sådan registrering.

53 Remington har anført, at det i forbindelse med en udformning, der udelukkende består af kendetegn med funktionelle formål, er nødvendigt at fremlægge vægtige beviser for, at selve udformningen ligeledes er blevet anvendt som en angivelse af oprindelsen, således at denne udformning har fået en sekundær betydning, der er tilstrækkelig til at kunne begrunde registreringen. Når der har været et monopol på leveringen af varerne, skal der udvises en særlig omhu for at sikre, at undersøgelsen af de faktiske forhold vedrører de relevante elementer.

54 Det Forenede Kongeriges regering er af den opfattelse, at enhver udformning, der er blevet afvist fra registrering i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), ikke kan være beskyttet i henhold til artikel 3, stk. 3, idet denne bestemmelse alene finder anvendelse på tegn, der ville blive erklæret ugyldige i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b)-d), og ikke på tegn, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, litra e). Hvis det imidlertid antages, at udformningen ikke er blevet afvist fra registrering i henhold til denne bestemmelse, har Det Forenede Kongeriges regering gjort gældende, at betingelserne i artikel 3, stk. 3, ikke er opfyldt, når identifikationen i omsætningskredsen ikke skyldes varemærket, men monopolet på levering af varerne.

55 Den franske regering er af den opfattelse, at det tredje spørgsmål skal besvares bekræftende. Det fornødne særpræg, der kræves i direktivets artikel 3, stk. 3, kan bestemt udledes af det forhold, at en væsentlig del af de handlende og den berørte

kundekreds på grund af brugen forbinder varens udformning med en bestemt leverandør og ingen anden virksomhed og antager, at de varer, der har denne udformning, stammer fra denne erhvervsdrivende.

56 Ifølge Kommissionen er kravene i direktivets artikel 3, stk. 3, opfyldt — uanset om det fornødne særpræg er opnået gennem et monopol eller på en anden måde — når en væsentlig del af den berørte kundekreds antager, at de varer, der er forsynet med varemærket, stammer fra en bestemt virksomhed.

Domstolens bemærkninger

57 Det skal i denne forbindelse indledningsvis bemærkes, at hvis en udformning er blevet afvist fra registrering i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), hvis fortolkning er genstand for det fjerde spørgsmål, kan den under ingen omstændigheder registreres i henhold til artikel 3, stk. 3.

58 Direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer derimod, at et varemærke, der er afvist fra registrering i medfør af artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), ved den brug, der er gjort heraf, kan få det fornødne særpræg, som det ikke havde oprindeligt, og dermed kan registreres som varemærke. Det er således ved sin brug, at varemærket får det fornødne særpræg, der er betingelsen for registrering.

59 Et varemærkes fornødne særpræg, herunder det særpræg, der er opnået ved brug heraf, skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket.

60 Således som det fremgår af præmis 51 i Windsurfing Chiemsee-dommen, kan der ved vurderingen af særpræget ved det varemærke, hvorom der indgives ansøgning om registrering, ligeledes tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger.

61 Domstolen udtalte ligeledes, at såfremt den kompetente myndighed på grundlag af sådanne elementer er af den opfattelse, at de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den under alle omstændigheder fastslå, at den i direktivets artikel 3, stk. 3, fastsatte betingelse for registrering af varemærket er opfyldt (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 52).

62 Det skal imidlertid først hvad angår de omstændigheder, hvorunder betingelsen i direktivets artikel 3, stk. 3, kan anses for opfyldt, anføres, at Domstolen har præciseret, at sådanne omstændigheder ikke kan godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentforhold (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 52).

63 Dernæst skal det fornødne særpræg ved et tegn, der består af en vares udformning — selv om det er opnået ved brug, der er gjort heraf — bedømmes under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (jf. i denne retning dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 31).

64 Endelig skal den pågældende branches identifikation af varen, som stammede fra en bestemt virksomhed, foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke, og dermed i kraft af varemærkets art og virkning, der gør det egnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders.

65 På baggrund af disse betragtninger skal det tredje spørgsmål besvares med, at når en erhvervsdrivende er markedets eneste leverandør af bestemte varer, kan en omfattende brug af et tegn, som består af udformningen af disse varer, være tilstrækkelig til, at dette tegn får fornødent særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, hvis en væsentlig del af de relevante omsætningskredse som følge af denne brug forbinder udformningen med denne erhvervsdrivende og ingen anden, eller antager, at varer med denne udformning stammer fra denne erhvervsdrivende. Hvad imidlertid angår de omstændigheder, hvorunder betingelsen i denne bestemmelse er opfyldt, tilkommer det den nationale ret at efterprøve, om det på grundlag af konkrete og troværdige oplysninger er godtgjort, at den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger er taget i betragtning, og at de relevante omsætningskredses identifikation af varen som stammende fra en bestemt virksomhed foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke.

Det fjerde spørgsmål

66 Den forelæggende ret spørger med det fjerde spørgsmål nærmere bestemt, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal fortolkes således, at et tegn, som udelukkende består af udformningen af varen, ikke kan registreres i henhold til denne bestemmelse, såfremt det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat. Retten har ligeledes spurgt, om det er muligt at undgå registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i denne bestemmelse ved at godtgøre, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat.

67 Philips har i denne forbindelse gjort gældende, at formålet med den nævnte direktivbestemmelse er at hindre, at der opnås et monopol på et bestemt teknisk resultat takket være varemærkebeskyttelsen. Registreringen af et varemærke, der udgøres af en udformning, der er udtryk for et teknisk resultat, indebærer imidlertid ikke en urimelig begrænsning hverken for industrien eller for innovationen, hvis dette tekniske resultat kan opnås ved hjælp af andre former, som de konkurrerende erhvervsdrivende let kan anvende. Ifølge Philips findes der en lang række alternative løsninger til den udformning, som udgør det i tvisten i hovedsagen omhandlede varemærke, der giver samme tekniske resultat for så vidt angår barberingen og til udgifter af lignende størrelse som for selskabets egne produkter.

68 Ifølge Remington er den åbenlyse betydning af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), at der skal nægtes registrering af en udformning, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, således at, selv om udformningen opfylder en funktion, der opnår dette resultat, det ikke nødvendigvis er den eneste udformning, der kan opfylde denne funktion. Philips' fortolkning gør denne udelukkelse så snæver, at den bliver uden praktisk betydning, og indebærer en undersøgelse af den tekniske værdi af forskellige udformninger, hvilket betyder, at direktivet ikke kan sikre, at den offentlige interesse beskyttes.

69 Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at registreringen skal afslås, når de væsentlige kendetegn ved den udformning, der udgør tegnet, udelukkende skyldes et teknisk resultat.

70 Ifølge den franske regering har udelukkelsen i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, til formål at undgå, at beskyttelsen af tekniske frembringelser, der er tidsmæssigt begrænset, ikke omgås ved anvendelse af reglerne om varemærker, hvis retsvirkninger kan være mere vedvarende.

71 Både den franske regering og Det Forenede Kongeriges regering er af den opfattelse, at registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, ikke kan fjernes ved at godtgøre, at der findes andre udformninger til at opnå det samme tekniske resultat.

72 På baggrund både af tilblivelseshistorien for direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), og nødvendigheden af en indskrænkende fortolkning af undtagelser er Kommissionen af den opfattelse, at det relevante kriterium er, om der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat.

Domstolens bemærkninger

73 Det skal i denne forbindelse først bemærkes, at i henhold til direktivets artikel 2 kan et tegn, der gengiver en vares form, i princippet udgøre et varemærke på betingelse af, at det dels kan gengives grafisk, dels er egnet til at adskille en virksomheds vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders.

74 Det skal dernæst ligeledes bemærkes, at registreringshindringerne for tegn, der består af en vares udformning, udtrykkeligt er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e). I henhold til denne bestemmelse er tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, udelukket fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret. Disse registreringshindringer er ifølge direktivets syvende betragtning udtømmende angivet i bestemmelsen.

75 Det skal endelig bemærkes, at de varemærker, der kan udelukkes fra registrering i henhold til registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-d), kan opnå fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, i henhold til artikel 3, stk. 3. Et tegn, der er afvist fra registrering på grundlag af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan derimod aldrig få fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf.

76 Den nævnte artikel 3, stk. 1, litra e), omhandler dermed visse tegn, der efter deres art ikke kan udgøre varemærker, og den er en umiddelbar hindring for, at et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres. Såfremt et eneste af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, kan det tegn, der udelukkende består af varens udformning eller — mere præcist — af en grafisk gengivelse af denne udformning, ikke registreres som varemærke.

77 De forskellige registreringshindringer i direktivets artikel 3 skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25-27).

78 Begrundelsen for registreringshindringerne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer. Artikel 3, stk. 1, litra e), har således til formål at undgå, at varemærkebeskyttelsen går videre end de tegn, der giver mulighed for at adskille en vare eller tjenesteydelse fra dem, der udbydes af konkurrenterne, og virker som en hindring for, at konkurrenterne frit kan udbyde varer, der inkorporerer de tekniske løsninger eller de nævnte funktionelle kendetegn, i konkurrence med varemærkeindehaveren.

79 Hvad navnlig angår tegn, der udelukkende består af en udformning af varen, der er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, og som er omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal det fastslås, at denne bestemmelse har til formål at udelukke registrering af udformninger, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, således at varemærkerettens iboende eneret ville være til hinder for, at konkurrenterne kunne udbyde en vare, der inkorporerer en sådan funktion, eller i det mindste for, at de frit kan vælge den tekniske løsning, de måtte ønske af anvende for at inkorporere en sådan funktion i deres vare.

80 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), forfølger dermed et mål af almen interesse, som kræver, at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, og som er valgt for at opfylde denne funktion, frit kan bruges af alle, hvorfor denne bestemmelse er til hinder for, at sådanne tegn forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25).

81 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt beviset for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, medfører, at registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, ikke finder anvendelse, skal det anføres, at intet i denne bestemmelses ordlyd giver mulighed for en sådan konklusion.

82 Ved at udelukke sådanne tegn fra registrering afspejler direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, det berettigede formål, at borgere ikke skal have mulighed for at anvende registreringen af et varemærke til at opnå enerettigheder vedrørende tekniske løsninger eller gøre dem evigtvarende.

83 Såfremt de væsentlige funktionelle kendetegn ved udformningen af en vare udelukkende skyldes det tekniske resultat, udelukker artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, registrering af et tegn, der består af den nævnte udformning, selv om det pågældende tekniske resultat kan opnås gennem andre udformninger.

84 På baggrund af disse betragtninger skal det fjerde spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, skal fortolkes således, at et tegn, som udelukkende består af udformningen af varen, ikke kan registreres i henhold til denne bestemmelse, såfremt det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat. Endvidere medfører beviset for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, ikke, at registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i denne bestemmelse ikke finder anvendelse.

85 Den forelæggende ret har præciseret, at det ikke er nødvendigt at behandle spørgsmålene om krænkelse, såfremt Domstolen bekræfter rettens fortolkning af artikel 3. Da besvarelsen af det fjerde spørgsmål har bekræftet denne fortolkning, er det følgelig ufornødent at besvare det femte, sjette og syvende spørgsmål.

Sagens omkostninger

86 De udgifter, der er afholdt af den franske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt 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

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ved kendelse af 5. maj 1999, for ret:

1) Der findes ingen kategori af varemærker, hvis registrering ikke er udelukket i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b)-d), og stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, men hvis registrering dog er udelukket i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), fordi disse varemærker er uegnede til at adskille varemærkeindehaverens varer fra andre virksomheders.

2) Der kræves ikke nogen af fantasien frembragt tilføjelse, såsom pynt, der ikke tjener noget funktionelt formål, for at udformningen af den vare, for hvilken tegnet er registreret, er egnet til at adskille en vare i henhold til artikel 2 i direktiv 89/104.

3) Når en erhvervsdrivende er markedets eneste leverandør af bestemte varer, kan en omfattende brug af et tegn, som består af udformningen af disse varer, være tilstrækkelig til, at dette tegn får fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104, hvis en væsentlig del af de relevante omsætningskredse som følge af denne brug

forbinder udformningen med denne erhvervsdrivende og ingen anden, eller antager, at varer med denne udformning stammer fra denne erhvervsdrivende. Hvad imidlertid angår de omstændigheder, hvorunder betingelsen i denne bestemmelse er opfyldt, tilkommer det den nationale ret at efterprøve, om det på grundlag af konkrete og troværdige oplysninger er godtgjort, at den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger er taget i betragtning, og at de relevante omsætningskredses identifikation af varen som stammende fra en bestemt virksomhed foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke.

4) Artikel 3, stk. 1, litra e), andet led, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at et tegn, som udelukkende består af udformningen af varen, ikke kan registreres i henhold til denne bestemmelse, såfremt det godtgøres, at de væsentlige funktionelle træk ved udformningen udelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat. Endvidere medfører beviset for, at der findes andre udformninger, der giver mulighed for at opnå det samme tekniske resultat, ikke, at registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden i denne bestemmelse ikke finder anvendelse.

Rodríguez Iglesias Jann Macken

Colneric von Bahr Gulmann

Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. juni 2002.

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær Præsident