

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

12. februar 2004 *

I sag C-218/01,

angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag anlagt af

Henkel KGaA

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e), 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 (Sjette Afdeling)

sammensat af C. Gulmann som fungerende formand for Sjette Afdeling og dommerne J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen og F. Macken (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N. Rasmussen og P. Nemitz, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 14. november 2002 er afgivet mundtlige indlæg af Henkel KGaA ved Rechtsanwalt C. Osterrieth og af Kommissionen ved N. Rasmussen og P. Nemitz,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 14. januar 2003,

afsagt følgende

Dom

- 1 Ved kendelse af 10. april 2001, indgået til Domstolen den 29. maj 2001, har Bundespatentgericht i medfør af artikel 234 EF forelagt tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e), 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 Spørgsmålene er opstået under en sag anlagt af Henkel KGaA (herefter »Henkel«) til prøvelse af det afslag, som Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) har givet på en ansøgning om registrering af et varemærke fra det nævnte selskab med den begrundelse, at varemærket manglede fornødent særpræg.

Relevante retsregler

Fællesskabsretlige bestemmelser

- 3 Direktivet har i henhold til sin første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes med henblik på at ophæve de eksisterende forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

4 Det fremgår af direktivets tiende betragtning, at formålet med den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse.

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 registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, 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

[...]

- 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. 1, 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.«

[...]

Nationale bestemmelser

- 7 § 3 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, herefter »Markengesetz«), der trådte i kraft den 1. januar 1995, og som gennemfører direktivet i tysk ret, bestemmer:

»1) Alle tegn, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, lydmærker, tredimensionale udformninger, inklusive varens form eller emballage, samt andre præsentationsformer, herunder farver og farvesammensætninger, kan beskyttes som varemærke, for så vidt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

2) Tegn, som udelukkende består af

1. en udformning, som følger af varens egen karakter

2. en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat,

eller

3. en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi,

kan ikke beskyttes som varemærke.«

- 8 Ifølge Markengesetz' § 8, stk. 1, udelukkes tegn, der ikke kan gengives grafisk, fra registrering som varemærker, der kan beskyttes i Markengesetz' § 3's forstand.

- 9 Markengesetz' § 8, stk. 2, bestemmer:

»Følgende varemærker udelukkes fra registrering:

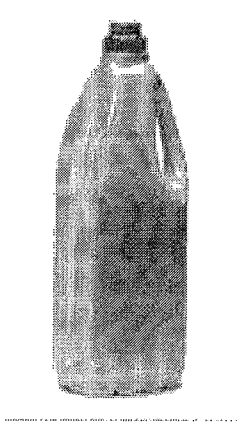
1. varemærker, som mangler ethvert fornødent særpræg til at adskille varerne og tjenesteydelserne fra andre
2. varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]«

- 10 Markengesetz' § 8, stk. 3, fastsætter, at samme bestemmelses stk. 2, nr. 1 og 2, ikke finder anvendelse, hvis varemærket inden afgørelsen vedrørende registreringen af varemærket som følge af den brug, der er gjort af mærket for varerne eller tjenesteydelserne, som der er ansøgt om registrering for, er slået igennem i de berørte erhvervskredse.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 11 Den 18. juni 1998 ansøgte Henkel om, at den form til »flydende uldvaskemiddel«, der er gengivet nedenfor, blev registreret som tredimensionalt varemærke i farver:



- 12 Der er tale om en langstrakt flaske, der indsnævrer sig foroven, med et integreret håndtag, en forholdsvis lille åbning og et totrins låg, der også er egnet som doseringsbæger.
- 13 Deutsches Patent- und Markenamt afviste ansøgningen i henhold til Marken-gesetz' § 8, stk. 2, nr. 1, med den begrundelse, at den omhandlede form var en sædvanlig emballageform for den omhandlede vare, der ikke angav varens oprindelse, hvilket betød, at den savnede fornødent særpræg.

- 14 Henkel anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse om afslag ved Bundespatentgericht (forbundsdomstolen for immaterialret). Selskabet gjorde navnlig gældende, at varemærket, der ansøgte registreret, havde særpræg på grund af dets helhedsindtryk. Varemærket adskilte sig ved sin kombination af form og farve tydeligt fra tilsvarende konkurrerende varer. Ifølge Henkel var omsætningen vant til at henhøre de pågældende varer til bestemte producenter, navnlig på grundlag af flaskens form og udstyr. Dette fulgte endvidere af en rundspørge, som Henkel havde fået foretaget i april 1998.
- 15 Henkel var af den opfattelse, at der heller ikke var behov for at friholde varemærket, der ansøgte registreret, som et beskrivende tegn i henhold til Markengesetz' § 8, stk. 2, nr. 2, [der svarer til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)], da omsætningen ikke var afhængig af den form og de farver, der ansøgte registreret, men tværtimod kunne anvende et stort antal varianter af former på flasker til flydende uldvaskemidler.
- 16 Bundespatentgericht fastslog, at tegnet, der ansøgte registreret, kunne udgøre et varemærke i henhold til direktivets artikel 2.
- 17 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at der med hensyn til registreringsansøgninger vedrørende tredimensionale emballageformer til varer, der i omsætningen ofte er emballeret, endvidere skal tages hensyn til de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e). Hvad angår det varemærke, der ansøges registreret i hovedsagen, er retten imidlertid af den opfattelse, at det hverken fremviser kendetegn, som følger af varens egen karakter, eller som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, eller som giver varen en væsentlig værdi i denne bestemmelses forstand.

- 18 Hvad angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), hvis anvendelse ikke er udelukket af samme bestemmelses litra e), har den forelæggende ret anført, at det ikke kan udelukkes, at formen på en emballage, som f.eks. en flaskes form, der søges registreret, er egnet til at beskrive emballagens indhold og dermed de omhandlede varer. Retten har endvidere henvist til den almene interesse, der danner grundlaget for direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Ifølge retten kræver denne bestemmelse, at der fortsat skal være adgang til at vælge frit mellem alle angivelser og tegn, der kan tjene til at betegne de pågældende varers egenskaber.
- 19 På den baggrund har Bundespatentgericht — idet retten finder, at afgørelsen af tvisten, der verserer for den, afhænger af en fortolkning af bestemmelserne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e) — besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Gælder det ved tredimensionale varemærker, som består af emballagen til en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand (som f.eks. væsker), hvor varens emballage varemærkeretligt således ligestilles med varens udformning, at

a) varens emballage udgør varens udformning i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e)'s forstand, og at

b) varens emballage kan tjene til at betegne den emballerede vares (ydre) beskaffenhed (»Beschaffenheit«) i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)'s forstand?

- 2) Foreligger det for registreringen fornødne særpræg i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)'s forstand ved et tredimensionalt varemærke, som består af emballagen til en vare, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, såfremt den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitskøber også uden særlig opmærksomhed og uden at foretage undersøgelser og sammenligninger kan genkende det ansøgte tredimensionale varemærkes kendetegn, der afviger fra normen eller branchesædvane, og som derfor kan tjene til at angive oprindelsen?

- 3) Kan en sådan bedømmelse af, om det fornødne særpræg foreligger, foretages alene ud fra forståelsen i den pågældende nationale omsætning, uden at det er nødvendigt at foretage en yderligere officiel undersøgelse af, om og i hvilket omfang der er registreret eller sket afvisning af registrering af identiske eller lignende varemærker i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater?«

Om det første spørgsmål

Indlæg til Domstolen

- ²⁰ Med hensyn til det første spørgsmål, litra a), har Henkel gjort gældende, at lovgrunden for direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), således som Domstolen påviste den i sin dom af 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), ikke kan udvides til registreringen af en vares emballage som varemærke. Hvis den i hovedsagen omhandlede emballage registreres, vil de erhvervsdrivende ikke være forhindret i at bringe et flydende uldvaskemiddel på markedet. De vil kun være forhindret i at anvende den indpakning, flaske eller flakon, som varemærkeindehaveren har reserveret til sig.

- 21 Med hensyn til flydende varer har Henkel anført, at disses former er uadskilleligt forbundet med varens art. Hvis en vare ikke har nogen form, som det er tilfældet med væsker, kan den ikke opnå en form ved hjælp af sin emballage.
- 22 Hvad angår det første spørgsmål, litra b), har Henkel anført, at gennemsnitsforbrugeren skelner imellem varen og emballagen. Der er kun en meget begrænset forbindelse mellem emballagen og dens indhold. Henkel har bemærket, at der findes mange variationer af emballage, og at der i hovedsagen er tale om en ny præsentationsform.
- 23 Ifølge Henkel kan man ikke gå ud fra et princip om, at emballager generelt indeholder en angivelse med hensyn til varens beskaffenhed. Det særlige ved væsker er alene deres aggregattilstand, og denne tilstand udgør ikke varens beskaffenhed eller i det mindste ikke den beskaffenhed, der omhandles i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).
- 24 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har henholdt sig til de fælles erklæringer, som den ved direktivets vedtagelse afgav sammen med Rådet for Den Europæiske Union vedrørende direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), der er optaget i Rådets mødeprotokol (EF-Varemærketidende nr. 5/96, s. 607), hvorefter de er af den opfattelse, at »når varen er emballeret, omfatter udtrykket »udformning af varen« ligeledes emballagens udformning«, og foreslår følgende, at det første spørgsmål, litra a), besvares bekræftende.
- 25 Imidlertid finder Kommissionen, at dette svar ikke nødvendigvis indebærer, at de betingelser, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er opfyldt i hovedsagen.

- 26 Med hensyn til det første spørgsmål, litra b), har Kommissionen gjort gældende, at de varemærker, der er sammensat af »tegn eller angivelser«, som er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ligeledes indbefatter to- eller tredimensionale tegn, der ikke er ordmærker. Således kunne denne bestemmelse også omfatte en tredimensional vareemballage. Det forhold, at Rådets og Kommissionens fælles erklæringer henviser til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er ifølge Kommissionen ikke til hinder for, at den samme bestemmelses litra c) potentielt kan anvendes på en tredimensional vareemballage.
- 27 Ifølge Kommissionen skal der sondres mellem den potentielle anvendelighed af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), på tredimensionale varemærker, der består af varers emballage, og bestemmelsens konkrete anvendelse i den foreliggende sag. Kommissionen har understreget, at emballagens beskaffenhed ikke automatisk kan sidestilles med den (ydre) beskaffenhed af emballagens indhold. Tværtimod skal emballagens indhold og dens forhold til indholdet — idet der skal tages hensyn til omsætningens opfattelse — undersøges for at afgøre, om den tredimensionale emballage betegner en — navnlig ydre — beskaffenhed af den emballerede vare i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).
- 28 Kommissionen har konkluderet, at varens tredimensionale emballage kan tjene til at betegne en emballeret vares beskaffenhed i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

Domstolens besvarelse

- 29 I henhold til direktivets artikel 2 kan en vares form eller dens indpakning udgøre et varemærke på betingelse af, at den dels kan gengives grafisk, dels er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

- 30 Som ethvert andet varemærke skal det ansøgte tegn opfylde varemærkets grundlæggende funktion, nemlig 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. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter EF-traktaten, skal det 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, af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, og Philips-dommen, præmis 30).
- 31 Hvad angår registreringshindringerne, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1, bemærkes, at varemærker altid skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket (jf. Philips-dommen, præmis 59).
- 32 Der findes varer, der har en egentlig form, fordi den nødvendigvis følger af selve varernes karakteristiske træk, og fordi det ikke er nødvendigt at give dem en særlig form, for at de kan markedsføres. I sådanne tilfælde er der i princippet ikke tilstrækkelig tæt forbindelse mellem emballagen og varen, hvilket betyder, at emballagen ikke kan sidestilles med den nævnte vares form ved undersøgelsen af en ansøgning om registrering som varemærke. Sådan forholder det sig f.eks. med søm, der i omsætningen normalt er emballeret.
- 33 Til gengæld findes der andre varer, der ikke har en egentlig form, og hvis markedsføring kræver en emballage. Den valgte emballage giver varen form. Under sådanne omstændigheder må emballagen ved undersøgelsen af en ansøgning om registrering som varemærke sidestilles med varens form. Dette er

f.eks. tilfældet for varer, der er fremstillet bl.a. i korn-, pulver- eller væskeform, som — på grund af selve deres art — ikke har nogen egen form.

- 34 I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, udelukket fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret.
- 35 Når en erhvervsdrivende ansøger om registrering som varemærke af en vareemballage som den, der er beskrevet i denne doms præmis 11 og 12, må formen af varen og formen af emballagen betragtes som det samme ved afgørelsen af, om registrering kan nægtes af de grunde, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e).
- 36 Da sidstnævnte bestemmelse, som Domstolen allerede har nævnt, er en umiddelbar hindring for, at et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres (jf. Philips-dommen, præmis 76), følger det heraf, at en sådan registreringsansøgning i første omgang må undersøges med hensyn til de tre registreringshindringer, der fremgår af bestemmelsen.
- 37 Det første spørgsmål, litra a), må derfor besvares med, at med hensyn til tredimensionale varemærker, der består af emballagen af varer, som er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, må varens emballage betragtes som det samme som varens form, således at varens emballage udgør varens udformning i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e).

- 38 Med hensyn til det første spørgsmål, litra b), skal det — med hensyn til muligheden for at vurdere ansøgningen om registrering af en tredimensionalt varemærke, der består af varenes emballage, i forhold til de forskellige registreringshindringer, der er opregnet i direktivets artikel 3, stk. 1 — indledningsvis bemærkes, at alle de nævnte hindringer er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse (jf. dom af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 67).
- 39 Heraf følger, at selv om et tredimensionalt varemærke, som består i varers emballage, ikke udelukkes fra registrering i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan varemærket alligevel udelukkes fra registrering, hvis det falder ind under en eller flere af de kategorier, der er nævnt i den samme bestemmelse, navnlig litra b)-d) (Linde m.fl.-dommen, præmis 68).
- 40 I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal beskrivende varemærker, dvs. varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, udelukkes fra registrering.
- 41 Den almene interesse, der ligger bag denne bestemmelse, indebærer, at alle varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i denne bestemmelses forstand kan tjene til at betegne egenskaber ved en vare eller en tjenesteydelse, skal være til fri rådighed for alle og ikke kan registreres, medmindre samme bestemmelses stk. 3 finder anvendelse (Linde m.fl.-dommen, præmis 74).

- 42 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukker ikke muligheden for, at et varemærke, der består af en tredimensional emballage, der betragtes som varens form, kan tjene til at betegne visse egenskaber ved varen, som er emballeret således. Selv om det kan være vanskeligt at identificere sådanne egenskaber, kan det nemlig ikke udelukkes, at emballagen kan beskrive varens egenskaber, herunder dens beskaffenhed.
- 43 I den forbindelse skal den kompetente myndighed, der skal anvende denne bestemmelse, undersøge forholdet mellem emballagen og arten af varerne, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, og skal i forhold til disse varer ud fra en konkret bedømmelse af alle de relevante oplysninger, der karakteriserer det nævnte varemærke, og navnlig i lyset af den ovennævnte almene interesse, afgøre, om registreringshindringen i denne bestemmelse finder anvendelse i den konkrete sag.
- 44 Herefter skal det første spørgsmål, litra b), besvares med, at med hensyn til tredimensionale varemærker, der består af emballagen af varer, som er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, kan varens emballage tjene til at betegne egenskaberne ved den emballerede vare, herunder dens beskaffenhed, i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

Om det andet spørgsmål

- 45 Med det andet spørgsmål har den forelæggende ret anmodet om at få oplyst, om der foreligger det for registreringen fornødne særpræg i direktivets artikel 3,

stk. 1, litra b)'s forstand ved tredimensionale varemærker, som består af emballagen til varer, der almindeligvis omsættes i emballeret tilstand, såfremt den almindeligt oplyste og opmærksomme gennemsnitsforbruger også uden særlig opmærksomhed og uden at foretage undersøgelser og sammenligninger kan genkende det ansøgte tredimensionale varemærkes kendetegn, der afviger fra normen eller branchesædvane, således at de kan adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer.

Indlæg til Domstolen

- 46 Henkel har gjort gældende, at forbrugeren — i modsætning til, hvad den forelæggende ret har anført — skelner mellem på den ene side varen og på den anden side emballagen. Ved at gøre denne forskel bliver han i stand til at tillægge emballagen en oprindelsesfunktion.
- 47 Ifølge Kommissionen er det afgørende i den forbindelse gennemsnitsforbrugerens opfattelse og ikke den abstrakte vurdering af kendetegnene, der »afviger fra normen eller branchesædvane«, jf. andet spørgsmåls ordlyd. Selv om kendetegnene ikke i sig selv er afgørende, kan de ikke desto mindre i visse tilfælde påvirke gennemsnitsforbrugerens opfattelse. Kommissionen er af den opfattelse, at Domstolen skal anvende de principper, der følger af dens retspraksis, hvori den allerede har gjort de nationale domstole opmærksom på, at de skal henholde sig til »den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger« (jf. bl.a. dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 30, 31 og 37).

Domstolens besvarelse

- 48 Ifølge Domstolens praksis betyder det forhold, at et varemærke har særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), at varemærket 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 varer (jf. Linde m.fl.-dommen, præmis 40).
- 49 Det følger heraf, at den blotte afvigelse fra normen eller branchesædvanen ikke er tilstrækkelig til at fjerne den registreringshindring, der fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b). Til gengæld savner et varemærke, der betydeligt afviger fra normen eller branchesædvanen og derfor opfylder sin grundlæggende oprindelsesfunktion, ikke særpræg.
- 50 Spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), skal bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, med hensyn til hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser. Der er herved tale om den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser må formodes at have (jf. i denne retning Gut Springenheide og Tusky-dommen, præmis 31, Philips-dommen, præmis 31, og Linde m.fl.-dommen, præmis 41).
- 51 Den kompetente myndighed skal således foretage en konkret vurdering af, om det pågældende varemærke har særpræg, idet den skal henholde sig til opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren, som defineret i denne doms præmis 50, med henblik på at efterprøve, at varemærket opfylder sin grundlæggende funktion, nemlig at sikre varens oprindelse.

- 52 Under alle omstændigheder er gennemsnitsforbrugerens opfattelse ikke nødvendigvis den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, der består af en vares indpakning, som når der er tale om et ord- eller figurmærke, der består af et tegn, som er uafhængigt af fremtrædelsesformen for de varer, det betegner. Gennemsnitsforbrugerne er ikke vant til at udlede en vares oprindelse ud fra dens emballages form uden noget grafisk eller tekstmæssigt element, og det kan således vise sig vanskeligere at bevise, at varemærket har særpræg, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, end når der er tale om et ord- eller figurmærke (jf. i denne retning Linde m.fl.-dommen, præmis 48, og med hensyn til et varemærke, der består af en farve, dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 65).
- 53 På den baggrund skal det andet spørgsmål besvares med, at spørgsmålet, om der foreligger fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), med hensyn til tredimensionale varemærker, som består af emballagen til varer, der er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, skal vurderes i forhold til opfattelsen hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de nævnte varer. Et sådant varemærke skal gøre det muligt for ham, uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed, at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer.

Om det tredje spørgsmål

- 54 Med det tredje spørgsmål har den forelæggende ret anmodet om at få oplyst, om et varemærkes særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), kan bedømmes alene ud fra forståelsen i den nationale omsætning, uden at det er nødvendigt at foretage en yderligere officiel undersøgelse af, om og i hvilket omfang der er registreret eller sket afvisning af registrering af identiske eller lignende varemærker i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Indlæg til Domstolen

- 55 Henkel er af den opfattelse, at de kompetente myndigheders praksis og afgørelser vedrørende registrering eller nægtelse af registrering af et tegn skal tages i betragtning af de andre medlemsstaters kompetente myndigheder for at sikre, at direktivet vil blive anvendt i lyset af en forståelse af forbrugeren, der er den samme i hele Fællesskabet.
- 56 Kommissionen har for sit vedkommende gjort gældende, at afgørelser fra myndighederne og retterne i Den Europæiske Union og dens medlemsstater vedrørende registrering eller nægtelse af registrering af varemærker har en vejledende værdi til brug for vurderingen af særpræget, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), såfremt varemærkerne er blevet registreret på grundlag af en harmoniseret lovgivning, og uden at der foreligger nogen konkrete oplysninger, der tyder på, at den nationale omsætning har en anden opfattelse.
- 57 Ifølge Kommissionen er det fuldstændig i overensstemmelse med formålet med traktaten og dens bestemmelser vedrørende det indre marked, at Bundesgerichtshof (Tyskland) opfatter de registreringer, der er foretaget i andre medlemsstater i Den Europæiske Union, som nyttige, men ikke bindende, ved bedømmelsen af varemærkers særpræg, når de er blevet registreret på grundlag af en harmoniseret lovgivning, og der ikke er nogen konkrete oplysninger, der gør det muligt at antage, at den nationale kundekreds vil opfatte varemærket anderledes end forbrugerne i andre medlemsstater.
- 58 Kommissionen har understreget, at det netop er i varemærkeretten, at den faktiske tilnærmelse af omsætningens og forbrugernes sædvaner i det indre marked effektivt kan tages i betragtning. Fællesskabsretten kræver ganske vist ikke, at der skal foretages undersøgelser af egen drift i den henseende, men den kræver, at direktivet og gennemførelseslovene til direktivet fortolkes og anvendes i lyset af

traktatens formål, nemlig gennemførelsen af det indre marked, der er karakteriseret ved en ophævelse af hindringerne for den frie bevægelighed af varer, personer, tjenesteydelser og kapital mellem medlemsstaterne.

Domstolens besvarelse

- ⁵⁹ Det bemærkes, at direktivet ifølge sin første betragtning har til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger, der finder anvendelse på varemærker, indbyrdes. I henhold til syvende betragtning forudsætter virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater.
- ⁶⁰ Som Domstolen allerede har udtalt, er de nationale myndigheder, der skal anvende og fortolke den relevante nationale ret, forpligtet til at gøre dette i videst muligt omfang i lyset af direktivets ordlyd og formål, for at det med direktivet tilsigtede resultat fremkaldes, og således at der handles i overensstemmelse med artikel 249, stk. 3, EF (jf. dom af 11.7.1996, forenede sager C-71/94 — C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, præmis 26, og af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 22).
- ⁶¹ En medlemsstats kompetente myndighed kan tage hensyn til registreringen i en anden medlemsstat af et identisk varemærke for varer eller tjenesteydelser, af samme art som dem, for hvilke der ansøges om registrering.

- 62 Dette betyder imidlertid ikke, at en medlemsstats kompetente myndighed er bundet af afgørelser truffet af de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder, da registreringen af et varemærke i hvert enkelt tilfælde afhænger af specifikke kriterier, der finder anvendelse under præcise omstændigheder, hvorved det bevises, at varemærket ikke falder under en af de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1.
- 63 Selv om registreringen i en medlemsstat af et identisk varemærke for varer og tjenesteydelser af samme art udgør en omstændighed, der — blandt alle de faktiske omstændigheder og forhold, der skal tages i betragtning — kan tillægges betydning af en anden medlemsstats kompetente myndighed, kan den dog ikke være afgørende for sidstnævnte myndigheds afgørelse om at registrere eller at nægte at registrere et givet varemærke.
- 64 Med hensyn til spørgsmålet, om det er nødvendigt at foretage en officiel undersøgelse ved vurderingen af særpræget i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), for at afgøre, om og i hvilket omfang lignende varemærker er blevet registreret i andre medlemsstater, er det tilstrækkeligt at bemærke, at det forhold, at et varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, ikke kan have nogen betydning for den undersøgelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, af et lignende varemærkes særpræg for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret (dom af dags dato, sag C-363/99, KPN, Sml. 2004-I, s. 1619, præmis 44).
- 65 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at et varemærkes særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), kan bedømmes alene ud fra forståelsen i den nationale omsætning, uden at det er nødvendigt at foretage en yderligere officiel undersøgelse af, om og i hvilket omfang der er registreret eller

sket afvisning af registrering af identiske eller lignende varemærker i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Det forhold, at et identisk varemærke er blevet registreret i en medlemsstat som varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme art, kan tages i betragtning af en anden medlemsstats kompetente myndighed som en af de mange omstændigheder, denne myndighed kan tage hensyn til for at bedømme et varemærkes særpræg, men det er ikke afgørende for denne myndigheds afgørelse om at registrere eller nægte at registrere et varemærke.

Det forhold, at et varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, kan til gengæld ikke have nogen betydning for den undersøgelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, af et lignende varemærkes særpræg for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret.

Sagens omkostninger

- ⁶⁶ De udgifter, der er afholdt 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 (Sjette Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundespatentgericht ved kendelse af 10. april 2001, for ret:

- 1) Med hensyn til tredimensionale varemærker, der består af emballagen af varer, som er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, skal varens emballage betragtes som det samme som varens form, således at varens emballage kan udgøre varens udformning i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og i givet fald kan tjene til at betegne egenskaberne ved den emballerede vare, herunder dens beskaffenhed, i henhold til det nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, litra c).
- 2) Spørgsmålet, om der foreligger fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 med hensyn til tredimensionale varemærker, som består af emballagen til varer, der er emballeret i omsætningen af grunde, der er forbundet med selve varens art, skal vurderes i forhold til opfattelsen hos den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger af de nævnte varer. Et sådant varemærke skal gøre det muligt for ham, uden at foretage undersøgelser eller sammenligninger og uden at udvise særlig opmærksomhed, at adskille den omhandlede vare fra andre virksomheders varer.

- 3) Et varemærkes særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 kan bedømmes alene ud fra forståelsen i den nationale omsætning, uden at det er nødvendigt at foretage en yderligere officiel undersøgelse af, om og i hvilket omfang der er registreret eller sket afvisning af registrering af identiske varemærker i andre af Den Europæiske Unions medlemsstater.

Det forhold, at et identisk varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for varer eller tjenesteydelser af samme art, kan tages i betragtning af en anden medlemsstats kompetente myndighed som en af de mange omstændigheder, denne myndighed kan tage hensyn til for at bedømme et varemærkes særpræg, men det er ikke afgørende for denne myndigheds afgørelse om at registrere eller nægte at registrere et varemærke.

Det forhold, at et varemærke er blevet registreret i en medlemsstat for visse varer eller tjenesteydelser, kan til gengæld ikke have nogen betydning for den undersøgelse, som foretages af en myndighed i en anden medlemsstat med kompetence til at registrere varemærker, af et lignende varemærkes særpræg for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke det første varemærke er blevet registreret.

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. februar 2004.

R. Grass

V. Skouris

Justitssekretær

Præsident