



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

10. juli 2014*

»Præjudiciel forelæggelse — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 2 og 3 — tegn, der kan udgøre et varemærke — fornødent særpræg — gengivelse ved en afbildning af indretningen af en ledende forretning (»flagship store«) — registrering som varemærke for »tjenesteydelser« vedrørende varer, der udbydes til salg i en sådan forretning«

I sag C-421/13,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundespatentgericht (Tyskland) ved afgørelse af 8. maj 2013, indgået til Domstolen den 24. juli 2013, i sagen:

Apple Inc.

mod

Deutsches Patent- und Markenamt,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader og E. Jarašiūnas,

generaladvokat: M. Wathelet

justitssekretær: fuldmægtig K. Malacek,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 30. april 2014,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Apple Inc. ved Rechtsanwälte V. Schmitz-Fohrmann og A. Ruge
- den franske regering ved D. Colas og F.-X. Bréchet, som befuldmægtigede
- den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget
- Europa-Kommissionen ved F.W. Bulst og E. Montaguti, som befuldmægtigede,

* Processprog: tysk.

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Apple Inc. (herefter »Apple«) og Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed, herefter »DPMA«) vedrørende sidstnævntes afslag på en ansøgning om varemærkeregistring.

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 Artikel 2 i direktiv 2008/95 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.«

- 4 Direktivets artikel 3, stk. 1, har følgende ordlyd:

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

[...]

- 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 markedsføringskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen
- e) tegn, som udelukkende består af:
 - i) en udformning, som følger af varens egen karakter
 - ii) en udformning af varen, som er nødvendigt for at opnå et teknisk resultat
 - iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]«

- 5 Ordlyden af artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95 svarer til ordlyden af artikel 2 og 3 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), der fra den 28. november 2008 er blevet ophævet og erstattet af direktiv 2008/95.

Tysk ret

- 6 § 3, stk. 1, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) svarer i det væsentlige til artikel 2 i direktiv 2008/95. Denne lovs § 3, stk. 2, bestemmer:

»Udelukket fra beskyttelse er tegn, som udelukkende består af en udformning

1. som følger af varens egen karakter
2. som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller
3. hvorved varen får en væsentlig værdi.«

- 7 Den nævnte lovs § 8 fastsætter:

»(1) Tegn, der efter § 3 kan beskyttes, er udelukket fra registrering, såfremt de ikke kan gengives grafisk.

(2) Udelukket fra registrering er:

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.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 8 Den 10. november 2010 fik Apple hos United States Patent and Trademark Office (De Forenede Staters patent- og varemærkestyrelse) registreret et tredimensionalt varemærke, der bestod af en gengivelse ved en flerfarvet afbildning (herunder stålgrå og lysebrun) af deres ledende forretninger (»flagship stores«), for tjenesteydelser i klasse 35 som omhandlet i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, der blev vedtaget i forbindelse med den diplomatiske konference i Nice den 15. juni 1957 og senest revideret i Genève den 13. maj 1977 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 1154, nr. I-18200, s. 89, herefter »Nicearrangementet«), nemlig for »detailhandelsvirksomhedstjenesteydelser vedrørende computere, computersoftware, perifert computerudstyr, mobiltelefoner, forbrugerelektronik og tilbehør dertil, og produkt demonstration heraf«.

- 9 Den nævnte gengivelse, der af Apple er beskrevet som »den særprægede udformning og indretning af en detailforretning«, er som følger:



- 10 Apple foretog derefter en international udvidelse af gyldigheden af dette varemærke i henhold til Madridarrangementet om international registrering af varemærker af 14. april 1891, som revideret og senest ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. I-11852, s. 390). Denne udvidelse blev godkendt i visse stater og afslået i andre.
- 11 Den 24. januar 2013 gav DPMA afslag på udvidelse af gyldigheden af dette tredimensionale internationale varemærke (IR 1060321) til også at omfatte det tyske område med den begrundelse, at gengivelsen af salgssteder for en virksomheds varer alene udgjorde en gengivelse af et væsentligt aspekt af denne virksomheds handel. Selv om forbrugeren ganske vist kan opfatte indretningen af et sådant salgssted som en indikation af værdien af varerne og disses priskategori, vil en sådan forbruger ikke opfatte indretningen som en indikation af varernes oprindelse. Endvidere adskiller det i sagen gengivne salgssted sig ikke tilstrækkeligt fra de andre elektronikudbyderes forretninger.
- 12 Apple anlagde sag ved Bundespatentgericht til prøvelse af DPMA's afgørelse om afslag.
- 13 Den pågældende ret er af den opfattelse, at den indretning, der er gengivet ved det tredimensionale tegn som gengivet i denne doms præmis 9, har særegenheder, der adskiller den fra den almindelige indretning af salgssteder i denne erhvervssektor.
- 14 Bundespatentgericht har imidlertid, idet den finder, at den tvist, der verserer for den, rejser grundlæggende spørgsmål vedrørende varemærkeretten, besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal [...] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at muligheden for beskyttelse af »en vares emballage« også omfatter en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse?
 - 2) Skal [...] artikel 2 og artikel 3, stk. 1, [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at et tegn, der gengiver en emballage, hvori der er inkorporeret en tjenesteydelse, kan registreres som varemærke?

- 3) Skal [...] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at kravet om, at der skal kunne foretages en grafisk gengivelse, er opfyldt alene ved en tegning, eller med supplementer såsom en beskrivelse af emballagen eller absolutte størrelsesangivelser i metermål eller relative størrelsesangivelser med proportionsangivelser?
- 4) Skal [...] artikel 2 [i direktiv 2008/95] fortolkes således, at beskyttelsesområdet for varemærker for detailhandelsvirksomheders tjenesteydelser er udvidet til også at omfatte varer, som detailhandleren selv har produceret?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første og det tredje spørgsmål

- 15 Det skal indledningsvis præciseres, således som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at udtrykket »gengivelse, der inkorporerer en tjenesteydelse«, der er anvendt i de to første spørgsmål, henviser til den omstændighed, at Apple har ansøgt om varemærkeregistriering af et tegn, der udgøres af en gengivelse af dets ledende forretninger, for tjenesteydelser, der ifølge Apple henhører under klasse 35 i Nicearrangementet, og som omfatter forskellige ydelser med henblik på at bringe forbrugeren til at købe dets varer.
- 16 Med det første og det tredje spørgsmål, der skal besvares samlet, ønsker den forelæggende ret derfor nærmere bestemt oplyst, om artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en gengivelse af indretningen af et salgssted ved en enkel afbildning uden oplysning om hverken størrelse eller proportioner kan registreres som varemærke for tjenesteydelser, der består i forskellige ydelser med henblik på at bringe forbrugeren til at købe de varer, der er fremstillet af registreringsansøgningens ophavsmand, og om en sådan »gengivelse, der inkorporerer en tjenesteydelse«, i givet fald kan sidestilles med en »emballage«.
- 17 Det bemærkes indledningsvis, at genstanden for en registreringsansøgning for at kunne udgøre et varemærke i henhold til artikel 2 i direktiv 2008/95 skal opfylde tre betingelser. For det første skal den udgøre et tegn. For det andet skal dette tegn kunne gengives grafisk. For det tredje skal tegnet være egnet til at adskille en virksomheds »varer« eller »tjenesteydelser« fra andre virksomheders (jf. angående artikel 2 i direktiv 89/104 domme *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, præmis 23, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, præmis 22, og *Dyson*, C-321/03, EU:C:2007:51, præmis 28).
- 18 Det fremgår klart af ordlyden af artikel 2 i direktiv 2008/95, at afbildninger henhører under de kategorier af tegn, der kan gengives grafisk.
- 19 Det følger heraf, at en gengivelse som den i hovedsagen omhandlede, der visualiserer indretningen af et salgssted ved en sammenhængende helhed af linjer, omrids og former, kan udgøre et varemærke på betingelse af, at det er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. En sådan gengivelse opfylder dermed den første og anden betingelse som anført i denne doms præmis 17, uden at det er nødvendigt at tillægge den omstændighed betydning, at afbildningen ikke indeholder oplysning om størrelsen og proportionerne af det salgssted, som den gengiver, eller at undersøge, om en sådan afbildning som en »gengivelse, der inkorporerer en tjenesteydelse«, ligeledes kan sidestilles med en »emballage« som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2008/95.
- 20 Gengivelsen ved en afbildning af indretningen af et salgssted kan ligeledes være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders og på den måde opfylde den tredje betingelse, der er nævnt i denne doms præmis 17. Det skal i denne henseende blot bemærkes, at det

ikke kan udelukkes, at indretningen af et salgssted som gengivet i et sådant tegn, der søges registreret, gør det muligt at identificere de pågældende varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed. Således som anført af den franske regering og Kommissionen kan dette være tilfældet, når den gengivne indretning adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor (jf. analogt for så vidt angår tegn, der udgøres af en vares udseende, domme Storck mod KHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, præmis 28, og Vuitton Malletier mod KHIM, C-97/12 P, EU:C:2014:324, præmis 52).

- 21 Den omstændighed, at et tegn generelt kan udgøre et varemærke som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2008/95, indebærer imidlertid ikke, at tegnet nødvendigvis har det fornødne særpræg i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringsansøgningen er indgivet (jf. angående artikel 4 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), hvis indhold svarer til indholdet af artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95, domme Henkel mod KHIM, C-456/01 P og C-457/01 P, EU:C:2004:258, præmis 32, og KHIM mod BORCO-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, præmis 29).
- 22 Tegnets fornødne særpræg skal bedømmes konkret i forhold til dels de omhandlede varer eller tjenesteydelser, dels den opfattelse, som den relevante kundekreds har af varemærket, der udgøres af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. bl.a. domme Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 41, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 34, og KHIM mod BORCO-Marken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, præmis 32 og 35).
- 23 Endvidere skal den kompetente myndighed ved en konkret bedømmelse afgøre, om tegnet er beskrivende i forhold til de berørte varers eller tjenesteydelsers egenskaber som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 eller er omfattet af en af de andre registreringshindringer, der også er nævnt i artikel 3 (dom Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, præmis 31 og 32).
- 24 Bortset fra det nævnte direktivs artikel 3, stk. 1, litra e), der vedrører tegn, som udelukkende består af en udformning, der søges registreret for en vare, og som følgelig ikke har nogen relevans for afgørelsen af tvisten i hovedsagen, specificerer bestemmelserne i denne artikel 3, stk. 1, herunder dem, der indgår i samme artikels stk. 1, litra b) og c), ikke udtrykkeligt kategorier af tegn (jf. i denne retning dom Linde m.fl., EU:C:2003:206, præmis 42 og 43). Det følger heraf, at de vurderingskriterier, der skal følges af den kompetente myndighed, når den anvender disse bestemmelser på tegn, der består af en afbildning af indretningen af et salgssted, ikke er forskellige fra dem, der anvendes i forhold til andre typer tegn.
- 25 Endelig for så vidt angår det for afgørelsen af tvisten i hovedsagen ligeledes væsentlige spørgsmål, der blev drøftet i retsmødet efter Domstolens spørgsmål til mundtlig besvarelse om, hvorvidt ydelser med henblik på at bringe forbrugeren til at købe de varer, der er fremstillet af registreringsansøgningens ophavsmand, kan udgøre »tjenesteydelser« som omhandlet i artikel 2 i direktiv 2008/95, for hvilke et tegn som det i hovedsagen omhandlede kan registreres som varemærke, har Apple gjort gældende, at dette er tilfældet, under henvisning til den sondring, som Domstolen allerede tidligere har foretaget mellem på den ene side salg af varer og på den anden side de ydelser med henblik på dette salg, der henhører under begrebet »tjenesteydelser« (dom Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425, præmis 34 og 35). Det er til gengæld Kommissionens opfattelse, at denne retspraksis ikke kan henføres på en situation som den, der er genstand for tvisten i hovedsagen, hvor disse ydelser udelukkende har til formål at bringe forbrugeren til at købe ansøgerens egne varer.
- 26 I denne henseende må det tages i betragtning, at et tegn, der gengiver indretningen af en producents ledende forretninger, gyldigt kan registreres – hvis ingen af de i direktiv 2008/95 nævnte registreringshindringer er til hinder herfor – ikke alene for de varer, som producenten fremstiller, men også for de ydelser, der er omfattet af en af Nicearrangementets klasser vedrørende tjenesteydelser, hvis disse ydelser ikke indgår som en integrerende del af salget af de pågældende

varer. Visse ydelser såsom dem, der er nævnt i Apples ansøgning og nærmere specificeret af denne i retsmødet, som består i disse forretninger at foretage fremvisninger af de udstillede varer ved seminarer, kan i sig selv udgøre ydelser mod vederlag, der henhører under begrebet »tjenesteydelse«.

- 27 På grundlag de ovenstående betragtninger skal det første og det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 2 og 3 i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en gengivelse af indretningen af et salgssted for varer ved en enkel afbildning uden oplysning om størrelse eller proportioner kan registreres som varemærke for tjenesteydelser, der består i ydelser, der vedrører disse varer, men som ikke indgår som en integrerende del af salget af disse, på betingelse af, at gengivelsen er egnet til at adskille registreringsansøgningens ophavsmands tjenesteydelser fra andre virksomheders, og at ingen af de registreringshindringer, der er anført i nævnte direktiv, er til hinder herfor.

Det fjerde spørgsmål

- 28 Som det fremgår af denne doms præmis 26 og 27, udelukker direktiv 2008/95 ikke registrering af et varemærke for tjenesteydelser, der vedrører de varer, som registreringsansøgningens ophavsmand fremstiller.
- 29 Spørgsmålet om rækkevidden af beskyttelsen af et sådant varemærke har til gengæld, således som Apple og Kommissionen har anført, åbenbart ingen relevans for genstanden for tvisten i hovedsagen, idet denne udelukkende vedrører DPMA's afslag på registrering som varemærke af det tegn, der er gengivet i denne doms præmis 9.
- 30 Følgelig må det fjerde spørgsmål afvises i henhold til Domstolens faste retspraksis, hvorefter en anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af en national ret afvises, såfremt det klart fremgår, at den ønskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand (jf. bl.a. domme Cipolla m.fl., C-94/04 og C-202/04, EU:C:2006:758, præmis 25, og Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, præmis 28).

Sagens omkostninger

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

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

Artikel 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en gengivelse af indretningen af et salgssted for varer ved en enkel afbildning uden oplysning om størrelse eller proportioner kan registreres som varemærke for tjenesteydelser, der består i ydelser, der vedrører disse varer, men som ikke indgår som en integrerende del af salget af disse, på betingelse af, at gengivelsen er egnet til at adskille registreringsansøgningens ophavsmands tjenesteydelser fra andre virksomheders, og at ingen af de registreringshindringer, der er anført i nævnte direktiv, er til hinder herfor.

Underskrifter