



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)

12. juni 2018*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – absolutte registreringshindringer eller absolutte ugyldighedsgrunde – tegn, som udelukkende består af varens udformning – begrebet »udformning« – farve – placering på en del af varen – direktiv 2008/95/EF – artikel 2 – artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii)«

I sag C-163/16,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag, Nederlandene) ved afgørelse af 9. marts 2016, indgået til Domstolen den 21. marts 2016, i sagen

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

mod

Van Haren Schoenen BV,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling),

sammensat af præsidenten, K. Lenaerts, vicepræsidenten, A. Tizzano, afdelingsformændene L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund og C. Vajda samt dommerne E. Juhász (refererende dommer), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe og C. Lycourgos,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 6. april 2017,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Christian Louboutin ved avocat T. van Innis,
- Christian Louboutin SAS ved advocaat J. Hofhuis,
- Van Haren Schoenen BV ved advocaten W.J.G. Maas, R. Rijks, E.T. Bergsma og M. van Gerwen,

* Processprog: nederlandsk.

- den tyske regering ved T. Henze, M. Hellmann og J. Techert, som befuldmægtigede,
- den franske regering ved D. Segoin, som befuldmægtiget,
- den ungarske regering ved M.Z. Fehér, G. Koós og E.E. Sebestyén, som befuldmægtigede,
- den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes, M. Figueiredo og T. Rendas, som befuldmægtigede,
- den finske regering ved J. Heliskoski, som befuldmægtiget,
- Det Forenede Kongeriges regering ved N. Saunders, Z. Lavery og D. Robertson, som befuldmægtigede,
- Europa-Kommissionen ved J. Samnadda, T. Scharf og F. Wilman, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 22. juni 2017,

på grundlag af kendelsen om genåbning af retsforhandlingernes mundtlige del af 12. oktober 2017 og efter retsmødet den 14. november 2017,

og efter at generaladvokaten har fremsat supplerende forslag til afgørelse i retsmødet den 6. februar 2018,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med et søgsmål om krænkelse mellem Christian Louboutin og Christian Louboutin SAS (herefter under ét »Christian Louboutin«), på den ene side, og Van Haren Schoenen BV (herefter »Van Haren«), på den anden side, vedrørende Van Harens salg af sko, som angiveligt udgør en krænkelse af det varemærke, som Christian Louboutin er indehaver af.

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 Artikel 2 i direktiv 2008/95, 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.«

- 4 Direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer:
- »1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

- e) tegn, som udelukkende består af
- i) en udformning, som følger af varens egen karakter
 - ii) en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat
 - iii) en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]«

Beneluxkonventionen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design)

- 5 Beneluxkonventionen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design) af 25. februar 2005, undertegnet i Haag af Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, bestemmer i artikel 2.1, der har overskriften »Tegn, der kan udgøre et Beneluxvaremærke«:

»1. Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der kan gengives grafisk, der tjener til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser.

2. Imidlertid kan tegn, der udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, eller en udformning, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, ikke anses for varemærker.

[...]«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 6 Christian Louboutin designer og fremstiller fodtøj.
- 7 Den 28. december 2009 indgav Christian Louboutin en ansøgningen om registrering af et Benelux-varemærke til Beneluxkontoret for intellektuel ejendomsret, der blev registreret den 6. januar 2010 under nr. 0874489 for varer, der henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »fodtøj (dog ikke ortopædisk fodtøj)« (herefter »det omtvistede varemærke«).

8 Dette varemærke er gengivet som følger:



- 9 I ansøgningen om registrering beskrives det omtvistede varemærke som følger: »Varemærket består i en rød farve (Pantone 18 1663TP), som er påført sålen af en sko som gengivet (skoens kontur er ikke en del af varemærket, men har til formål at vise varemærkets placering).«
- 10 Den 10. april 2013 blev registreringen af det omtvistede varemærke ændret således, at varemærkets beskyttelse blev begrænset til at omfatte »fodtøj med høj hæl (dog ikke ortopædisk fodtøj)«.
- 11 Van Haren, der driver detailhandel med fodtøj i Nederlandene, solgte i 2012 højhælede sko med røde skosåler.
- 12 Den 27. maj 2013 anlagde Christian Louboutin sag ved rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag, Nederlandene) mod Van Haren med påstand om, at der var sket krænkelse af det omtvistede varemærke. Den 17. juli 2013 afsagde denne ret en udeblivelsesdom, hvorved den delvis tog Christian Louboutins påstande til følge.
- 13 Van Haren iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved den forelæggende ret, rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag), med påstand om, at det omtvistede varemærke i henhold til Beneluxkonventionens artikel 2.1, stk. 2, var ugyldigt. Ifølge Van Haren udgør dette varemærke et todimensionalt figurmærke, dvs. en rød overflade.
- 14 Rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag) har for det første anført, at den røde farve for så vidt angår den grafiske gengivelse og beskrivelsen af det omtvistede varemærke er uadskilleligt forbundet med en skosål, således at dette varemærke ikke kan kvalificeres som et simpelt todimensionalt figurmærke. Ifølge den forelæggende ret afkræftes denne bedømmelse ikke af den omstændighed, at beskrivelsen af det nævnte varemærke præciserer, at »skoens kontur [...] ikke [er] en del af varemærket«. Denne præcisering bekræfter tværtimod denne bedømmelse, for så vidt som skoens kontur, der er illustreret ved den grafiske gengivelse af det omtvistede varemærke, ifølge den nævnte beskrivelse har til formål at vise varemærkets placering og ikke at reducere det til et todimensionalt varemærke.
- 15 Den forelæggende ret har endvidere konstateret, at »en betydelig del af forbrugerne af højhælede sko til kvinder i Benelux [i efteråret 2012] var i stand til at identificere [Christian Louboutins] sko som hidrørende fra denne virksomhed og dermed til at adskille dem fra højhælede sko til kvinder [hidrørende] fra andre virksomheder«, således at det omtvistede varemærke på dette tidspunkt blev opfattet som et varemærke for disse varer.

- 16 Den forelæggende ret er derudover af den opfattelse, at den røde skosål giver væsentlig værdi til de sko, der markedsføres under mærket Christian Louboutin, for så vidt som denne farve udgør en del af skoens udseende, der spiller en vigtig rolle i beslutningen om køb af skoene. I denne forbindelse har den forelæggende ret anført, at Christian Louboutin først anvendte den røde farve på skosålerne af æstetiske grunde, inden virksomheden gjorde farven til et middel til identifikation af den handelsmæssige oprindelse og brugte den som varemærke.
- 17 Den forelæggende ret har endelig anført, at spørgsmålet – for så vidt som det omtvistede varemærke består af en farve påført en skosål, der som følge heraf samtidig er en del af varen – er, om den undtagelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95, finder anvendelse på dette varemærke. I denne forbindelse rejser den spørgsmålet, om begrebet »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse er begrænset til kun at omfatte de tredimensionale egenskaber ved en vare, såsom dennes konturer, mål og volumen, eller om et sådant begreb også omfatter andre, ikke tredimensionale egenskaber ved varen.
- 18 På baggrund af alle disse forhold har rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »Er begrebet »[udformning]« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95/EF (henholdsvis *Form*, *shape* og *forme* i den tyske, den engelske og den franske version af [dette direktiv]) begrænset til varens tredimensionelle egenskaber, såsom dens konturer, mål og volumen (som kan udtrykkes tredimensionelt), eller omfatter denne bestemmelse også andre (ikke tredimensionelle) egenskaber ved varen såsom farven?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 19 Den forelæggende ret ønsker med sit præjudicielle spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at et tegn, der består af en farve, der er påført sålen af en højhælet sko, som den i hovedsagen omhandlede, ikke udelukkende består af varens »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse.
- 20 Da begrebet »udformning« i denne forbindelse ikke er defineret i direktiv 2008/95, bør fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af dette udtryk i henhold til Domstolens faste praksis ske efter dets sædvanlige betydning i almindelig sprogbrug, idet der skal tages hensyn til den kontekst, hvori det anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som det udgør en del af (jf. analogt dom af 3.9.2014, Deckmyn og Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, præmis 19).
- 21 I forbindelse med varemærkeretten forstås begrebet »udformning« almindeligvis, således som Europa-Kommissionen har påpeget, som en betegnelse for en helhed af linjer og konturer, der rummeligt afgrænser den pågældende vare.
- 22 Det fremgår hverken af direktiv 2008/95, af Domstolens retspraksis eller af dette udtryks normale betydning, at en farve i sig selv uden rumlige begrænsninger kan udgøre en udformning.
- 23 Imidlertid opstår spørgsmålet, om den omstændighed, at en bestemt farve er påført en specifik placering på den pågældende vare, betyder, at det omhandlede tegn består af en udformning som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95.
- 24 Det skal i denne henseende bemærkes, at selv om det er rigtigt, at varens eller en del af varens udformning spiller en rolle i forbindelse med den rummelige afgrænsning af farven, kan det imidlertid ikke lægges til grund, at et tegn består af denne udformning, når det ikke er denne udformning, varemærkeregistreringen tilsigter at beskytte, men alene påførelsen af en farve på en specifik placering på den nævnte vare.

- 25 Således som den tyske og franske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen har gjort gældende, omfatter det omtvistede varemærke ikke en specifik udformning af skosålen på højhælede sko, idet beskrivelsen af dette varemærke udtrykkeligt angiver, at skoens kontur ikke er en del af det nævnte varemærke, men udelukkende har til formål at vise placeringen af den røde farve, som er omfattet af registreringen.
- 26 Under alle omstændigheder kan et tegn som det i hovedsagen omhandlede ikke anses for »udelukkende« at bestå af varens udformning, når dette tegns vigtigste bestanddel som i det foreliggende tilfælde er en farve, der er nærmere angivet ved en international anerkendt farveidentificeringskode.
- 27 Henset til ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at et tegn, der består af en farve, der er påført sålen af en højhælet sko, som den i hovedsagen omhandlede, ikke udelukkende består af varens »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse.

Sagsomkostninger

- 28 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 sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

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

Artikel 3, stk. 1, litra e), nr. iii), 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 et tegn, der består af en farve, der er påført sålen af en højhælet sko, som den i hovedsagen omhandlede, ikke udelukkende består af varens »udformning« som omhandlet i denne bestemmelse.

Underskrifter