

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 10 april 2008^{*}

I mål C-102/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 16 februari 2007, som inkom till domstolen den 21 februari 2007, i målet

meddelar

adidas AG,

adidas Benelux BV,

mot

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

^{*} Rättegångsspråk: nederländska.

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (referent) och E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 6 december 2007,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- adidas AG och adidas Benelux BV, genom G. Vos och A. Quaedvlieg, advocaten,
- Marca Mode CV och Marca CV, genom J. Brinkhof, advocaat,
- H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, genom G. van Roeyen, advocaat,
- Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Förenade kungarikets regering, genom C. Gibbs, i egenskap av ombud, biträdd av M. Edenborough, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

och efter att den 16 januari 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- ¹ Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
- ² Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan adidas AG och adidas Benelux BV och å andra sidan Marca Mode CV (nedan kallat Marca Mode), C&A Nederland CV (nedan kallat C&A), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (nedan kallat H&M) och Vendex KBB Nederland BV (nedan kallat Vendex), angående omfattningen av skyddet för adidas AG:s figurmärken i form av tre ränder.

Tillämpliga bestämmelser

- ³ I artikel 3 i direktivet, som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande i punkt 1:

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

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

e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

— en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande värde.

...”

⁴ Artikel 3.3 har följande lydelse:

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

⁵ I artikel 5 i direktivet, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande i punkterna 1 och 2:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

- 6 I artikel 6 i direktivet, som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

- a) sitt eget namn eller adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,
- c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

7 I artikel 12 i direktivet, som har rubriken ”Grunder för upphävande”, föreskrivs följande i punkt 2:

”Ett varumärke skall ... kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,

- a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat,

...”

Tvisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 8 Bolaget adidas AG är innehavare av figurmärken bestående av tre vertikala och parallella lika breda ränder som löper längs med sidorna på sport- och fritidskläder och har en färg som kontrasterar mot plaggets grundfärg.
- 9 Adidas AG har beviljat bolaget adidas Benelux BV en exklusiv licens i Benelux.
- 10 Marca Mode, C&A, H&M och Vendex är konkurrerande företag som saluför textilvaror.
- 11 Efter att ha konstaterat att vissa av konkurrenterna börjat sälja sport- och fritidskläder försedda med två parallella ränder i en färg som kontrasterade mot plaggens grundfärg, inledde adidas AG och adidas Benelux BV (nedan gemensamt kallade adidas) ett interimistiskt förfarande vid Rechtbank te Breda mot H&M och väckte talan mot Marca Mode och C&A, med yrkande om att företagen skulle förbjudas att använda varje kännetecken som bestod av det trerandsmotiv som adidas låtit registrera eller av motsvarande motiv, såsom det motiv i form av två parallella ränder som användes av dessa företag.
- 12 Företagen Marca Mode, C&A, H&M och Vendex yrkade vid Rechtbank te Breda i sin tur att domstolen skulle fastställa att det stod dem fritt att använda två ränder som utsmyckning på sport- och fritidskläder.

- 13 Genom interimistiskt beslut av den 2 oktober 1997 ålade ordföranden för Rechtbank te Breda H&M att upphöra med att i Benelux använda kännetecknet som bestod av det trerandsmotiv som adidas låtit registrera eller varje annat motsvarande kännetecken, såsom det av H&M använda kännetecknet i form av två ränder.
- 14 Genom mellandom av den 13 oktober 1998 slog Rechtbank te Breda fast att det hade skett ett intrång i rätten till adidas varumärken.
- 15 Avgörandena av den 2 oktober 1997 och den 13 oktober 1998 överklagades till Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
- 16 Genom dom av den 29 mars 2005 upphävde Gerechtshof te 's-Hertogenbosch avgörandena av den 2 oktober 1997 och den 13 oktober 1998 och fann, efter att ha prövat tvisten i sak, att adidas talan skulle ogillas, eftersom det inte skett något intrång i rätten till adidas varumärken, liksom att de yrkanden som framställts av Marca Mode, C&A, H&M och Vendex inte kunde bifallas, eftersom de var alltför allmänt hållna.
- 17 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch preciserade att ett sådant trerandsmotiv som adidas låtit registrera har låg ursprunglig särskiljningsförmåga, men att adidas varumärken har förvärvat en beaktansvärd särskiljningsförmåga och blivit välkända till följd av adidas marknadsföringsåtgärder. Dessa varumärken har följaktligen ett omfattande skydd för motivet i form av tre ränder. Adidas varumärken medför emellertid inte något skydd mot användning av motiv i form av två ränder, eftersom ränder och enkla randmotiv i princip är kännetecken som ska hållas tillgängliga och således inte kan omfattas av ensamrätt.

- 18 Adidas överklagade domen vid Hoge Raad der Nederlanden, och gjorde därvid gällande att systematiken bakom det regelverk som inrättats genom direktivet medför att frihållningsbehovet enbart ska beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna om registreringshinder och ogiltighetsgrunder i artikel 3 i direktivet.
- 19 Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- ”1) Ska allmänintresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången till vissa kännetecken för andra aktörer som utbjuder de berörda varorna eller tjänsterna (Frihaltebedürfnis) beaktas vid bedömningen av omfattningen av skyddet för ett varumärke som utgörs antingen av ett kännetecken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga eller av en sådan angivelse som avses i artikel 3.1 c i direktivet, men som har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning (inburgering) och registrerats?
 - 2) Om svaret på fråga 1 är jakande, har det någon betydelse om den aktuella omsättningskretsen betraktar kännetecknen i fråga – som ska hållas tillgängliga – som kännetecken för att särskilja vissa varor eller om den betraktar dem som ren utsmyckning av varan?
 - 3) Om svaret på fråga 1 är jakande, har det vidare någon betydelse om det kännetecken avseende vilket varumärkesinnehavaren har väckt talan saknar sådan särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.1 b i direktivet eller om det utgörs av en sådan angivelse som avses i artikel 3.1 c i direktivet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

- 20 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i i vilken omfattning allmänintresset att inte otillbörligen begränsa tillgången till vissa kännetecken ska beaktas, vid bedömningen av omfattningen av en varumärkesinnehavares ensamrätt.
- 21 Nämnda domstol har framställt sin begäran med tanke på det trerandsmotiv som adidas låtit registrera, och som har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning. Den vill särskilt få klarhet i huruvida, när tredje man använder kännetecken som är identiska med eller liknar det berörda varumärket utan varumärkesinnehavarens tillstånd och till stöd för denna användning åberopar frihållningsbehovet, det har någon betydelse huruvida omsättningskretsen betraktar nämnda kännetecken som utsmyckning, huruvida dessa tecken saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet och huruvida de är beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.

Inledande överväganden

- 22 Såsom generaladvokaten erinrade om i punkt 33 och följande punkter i sitt förslag till avgörande finns det vissa hänsyn till allmänintresset, som bland annat syftar till att tillgodose behovet av sund konkurrens, som medför att vissa kännetecken ska kunna användas fritt av alla ekonomiska aktörer.
- 23 Såsom domstolen redan har slagit fast är frihållningsbehovet det syfte som ligger bakom vissa av de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3 i direktivet (se bland annat, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999 i de förenade

målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 25, av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 53).

24 Dessutom föreskrivs det i artikel 12.2 a i direktivet att ett varumärke ska kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilken det är registrerat. Genom att anta denna bestämmelse har gemenskapslagstiftaren vägt varumärkesinnehavarens intresse mot konkurrenternas intresse av att kännetecknen hålls fria för användning (se dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 19).

25 Även om frihållningsbehovet sålunda spelar en relevant roll inom ramen för artiklarna 3 och 12 i direktivet, kan det konstateras att förevarande begäran om förhandsavgörande sträcker sig utöver denna ram, eftersom den avser frågan huruvida frihållningsbehovet utgör ett kriterium för att, efter det att ett varumärke har registrerats, fastställa omfattningen av varumärkesinnehavarens ensamrätt. Marca Mode, C&A, H&M och Vendex försöker nämligen inte få till stånd en ogiltigförklaring i den mening som avses i artikel 3 i direktivet eller ett upphävande i den mening som avses i artikel 12, utan har åberopat behovet av att andra randmotiv än det som adidas låtit registrera ska hållas tillgängliga, i syfte att göra gällande rätten att använda sådana motiv utan adidas tillstånd.

26 När tredje man åberopar frihållningsbehovet för att göra gällande sin rätt att använda ett annat kännetecken än det som varumärkesinnehavaren låtit registrera, ska relevansen av ett sådant argument emellertid inte bedömas inom ramen för artiklarna 3 och 12 i direktivet, utan mot bakgrund av artikel 5 i direktivet, som rör det registrerade varumärkets skydd mot tredje mans användning av kännetecken, liksom mot bakgrund av artikel 6.1 b i direktivet för det fall det berörda kännetecknet omfattas av denna bestämmelse.

Tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet

- ²⁷ Syftet med artikel 5 i direktivet, i vilken varumärkesinnehavare ges rätt att förhindra tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken om det föreligger risk för förväxling, och i vilken räknas upp vissa av de sätt att använda ett sådant kännetecken som kan förbjudas, är att skydda innehavaren mot sådan användning av kännetecken som kan utgöra varumärkesintrång (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet *Levi Strauss*, punkt 14).
- ²⁸ Att det föreligger risk för förväxling utgör grundförutsättningen för det skydd som registrering av varumärket ger bland annat mot tredje mans användning av kännetecken som inte är identiska med varumärket. Domstolen har definierat risk för förväxling som risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och av den 6 oktober 2005 i mål C-120/04, *Medion*, REG 2005, s. I-8551, punkterna 24 och 26).
- ²⁹ Enligt tionde skälet i direktivet måste risken för förväxling bedömas ”mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna”. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det således göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, *SABEL*, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, *Marca Mode*, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domen i det ovannämnda målet *Medion*, punkt 27).
- ³⁰ Omständigheten att de ekonomiska aktörerna har ett behov av att kännetecknet hålls tillgängligt utgör inte någon sådan relevant faktor. Såsom framgår av ordalydelsen i artikel 5.1 b i direktivet och av ovan angivna rättspraxis, ska svaret på frågan huruvida det föreligger risk för förväxling grundas på hur allmänheten uppfattar dels de

varor som betecknas med innehavarens varumärke, dels de varor som betecknas med det kännetecken som används av tredje man.

31 Kännetecken som i princip ska hållas tillgängliga för alla ekonomiska aktörer kan dessutom användas på ett otillbörligt sätt i syfte att se till att konsumenten förväxlar kännetecknen. Om tredje man i ett sådant sammanhang med framgång kunde åberopa frihållningsbehovet som grund för att fritt kunna använda kännetecken som liknar varumärket, utan att varumärkesinnehavaren hade möjlighet att motsätta sig detta under åberopande av risken för förväxling, skulle den effektiva tillämpningen av bestämmelsen i artikel 5.1 b i direktivet undergrävas.

32 Detta övervägande är tillämpligt bland annat på motiv i form av ränder. Såsom adidas har tillstått i den inledande delen av sitt yttrande, är randmotiv som sådana tillgängliga, och alla aktörer kan alltså använda sådana motiv på en mängd olika sätt på sport- och fritidskläder. Adidas konkurrenter har emellertid inte rätt att göra intrång på det trerandsmotiv som adidas låtit registrera genom att på sport- och fritidskläder som konkurrenterna saluför använda randmotiv som i så hög grad liknar det som adidas låtit registrera att det uppkommer risk för förväxling hos allmänheten.

33 Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida det föreligger en sådan risk för förväxling. Härvid är det lämpligt att pröva den nationella domstolens fråga om det har någon betydelse huruvida allmänheten uppfattar det kännetecken som används av tredje man enbart som utsmyckning av den berörda varan.

34 Den omständigheten att allmänheten uppfattar ett kännetecken som en utsmyckning utgör inte hinder för det skydd som ges genom artikel 5.1 b i direktivet när kännetecknet, trots sin karaktär av utsmyckning, uppvisar en sådan likhet med det registrerade varumärket att omsättningskretsen kan tro att varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

35 I det nu aktuella fallet ska det således bedömas huruvida en genomsnittskonsument, som ser sport- och fritidsskläder med randmotiv som har anbringats på samma ställen och som uppvisar samma egenskaper som det randmotiv som adidas låtit registrera, med den skillnaden att de består av två i stället för tre ränder, kan missta sig i fråga om varans ursprung och tro att den saluförs av adidas AG, adidas Benelux BV eller av något företag som har ekonomiska band med dessa företag.

36 Såsom framgår av tionde skälet i direktivet ska denna bedömning göras inte enbart mot bakgrund av graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet, utan även mot bakgrund av i vilken utsträckning kännetecknet kan associeras med varumärket, särskilt med hänsyn till i hur hög grad varumärket är känt på marknaden. Ju kändare varumärket är, desto fler aktörer kommer nämligen att vilja använda kännetecken som liknar varumärket. Om det på marknaden finns ett stort antal varor som betecknas med kännetecken som liknar varumärket skulle detta kunna medföra skada för varumärket, eftersom dessa omständigheter medför risk för att varumärkets särskiljningsförmåga minskar och att varumärkets grundläggande funktion – att garantera konsumenterna de berörda varornas ursprung – äventyras.

Tolkningen av artikel 5.2 i direktivet

37 Parterna i målet vid den nationella domstolen har inte bestritt att terandsmotivet som adidas låtit registrera är ett känt varumärke. Det är dessutom utrett att den

lagstiftning som är tillämplig i Nederländerna innehåller bestämmelsen i artikel 5.2 i direktivet. Domstolen har för övrigt preciserat att artikel 5.2 i direktivet även är tillämplig på varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 30, liksom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkterna 18–22).

- 38 Det trerandsmotiv som adidas låtit registrera åtnjuter således både skydd enligt artikel 5.1 i direktivet och det starkare skydd som följer av punkt 2 i samma artikel (se, analogt, domen i det ovannämnda målet Davidoff, punkterna 18 och 19).
- 39 Begäran om förhandsavgörande ska därför även besvaras mot bakgrund av denna sistnämnda bestämmelse, som avser skyddet för kända varumärken.
- 40 Genom artikel 5.2 i direktivet har det inrättats ett skydd för kända varumärken som inte kräver att det föreligger någon risk för förväxling. Bestämmelsen är nämligen tillämplig i situationer där det särskilda villkoret för skydd är att användningen av det omtvistade kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (domarna i de ovan nämnda målen Marca Mode, punkt 36, och Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 27).
- 41 De intrång som åsyftas i artikel 5.2 i direktivet är, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan varumärket och kännetecknet, som medför att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med varumärket, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och

varumärket även om omsättningskretsen inte förväxlar dem. Det krävs således inte att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det kända varumärket och det av tredje man använda kännetecknet att det föreligger risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och kännetecknet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket (se domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 31).

42 För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer (domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 30).

43 Det kan konstateras att frihållningsbehovet varken har något samband med bedömningen av graden av likhet mellan det kända varumärket och det av tredje man använda kännetecknet eller med det samband som omsättningskretsen skulle kunna uppfatta mellan nämnda varumärke respektive kännetecknet. Det är således inte någon relevant omständighet vid bedömningen av huruvida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Tolkningen av artikel 6.1 b i direktivet

44 Enligt artikel 6.1 b i direktivet ger inte varumärket innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

45 Genom att på detta sätt begränsa rättsverkningarna av varumärkesinnehavarens ensamrätt, syftar artikel 6 i direktivet till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som EG-fördraget syftar till att införa och upprätthålla (se dom av den 17 mars 2005 i mål C-228/03, Gillette Company och Gillette Group Finland, REG 2005, s. I-2337, punkt 29 och där angiven rättspraxis).

46 Syftet med artikel 6.1 b i direktivet är mer specifikt att säkerställa möjligheten för alla ekonomiska aktörer att använda beskrivande uppgifter. Denna bestämmelse är således, såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 75 och 78 i sitt förslag till avgörande, ett uttryck för frihållningsbehovet.

47 Frihållningsbehovet kan emellertid inte i något fall på egen hand utgöra en begränsning av varumärkets rättsverkan utöver de begränsningar som uttryckligen föreskrivs i artikel 6.1 b i direktivet. Härvid ska betonas att, för att tredje man ska kunna åberopa begränsningarna av varumärkets rättsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet och i detta sammanhang åberopa det frihållningsbehov som ligger bakom bestämmelsen, måste den uppgift som tredje man använder, såsom föreskrivs i nämnda bestämmelse, avse en av egenskaperna hos de av tredje man sålda varorna eller tillhandahållna tjänsterna (se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkt 28, och av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 42–44).

48 I det nu aktuella fallet framgår det av beslutet om hänskjutande och de yttranden som adidas konkurrenter har inkommit med till domstolen att dessa, som grund för användningen av de omtvistade tvårandsmotiven, har åberopat att motiven enbart har karaktären av utsmyckning. Härav följer att konkurrenternas syfte med att använda randmotiv på kläderna inte är att lämna en uppgift om en av egenskaperna hos dessa varor.

- 49 Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågorna besvaras på följande sätt. Direktivet ska tolkas så att frihållningsbehovet inte ska beaktas vid bedömningen av omfattningen av en varumärkesinnehavares ensamrätt, såvida inte begränsningen av varumärkets rättsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet är tillämplig.

Rättegångskostnader

- 50 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så att frihållningsbehovet inte ska beaktas vid bedömningen av omfattningen av en varumärkesinnehavares ensamrätt, såvida inte begränsningen av varumärkets rättsverkan enligt artikel 6.1 b i direktivet är tillämplig.

Underskrifter