DOMSTOLENS DOM

8. april 2003 *

I de forenede sager C-53/01—C-55/01,

angående anmodninger, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende sager,

Linde Ag (sag C-53/01),

Winward Industries Inc. (sag C-54/01)

og

Rado Uhren AG (sag C-55/01),

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

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene J.-P. Puissochet, R. Schintgen og C.W.A. Timmermans samt dommerne C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola og V. Skouris, F. Macken (refererende dommer), J.N. Cunha Rodrigues og A. Rosas,

generaladvokat: D. Ruíz-Jarabo Colomer
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Linde AG ved Rechtsanwälte H. Messer og C. von Mettenheim (sag C-53/01),

— Winward Industries Inc. ved Rechtsanwalt M. Schaeffer (sag C-54/01),

— Rado Uhren AG ved Rechtsanwalt D. von Schultz (sag C-55/01),

— den østrigske regering ved H. Dossi, som befuldmægtiget (sagerne C-53/01—C-55/01),

— Det Forenede Kongeriges regering ved R. Magrill, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander (sagerne C-53/01—C-55/01),

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen og P.F. Nemitz, som befuldmægtigede (sagerne C-53/01—C-55/01)

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 17. september 2002 er afgivet mundtlige indlæg af Winwart Industries Inc. ved M. Schaeffer, af Rado Uhren AG ved D. von Schultz, af Det Forenede Kongeriges regering ved P. Ormond, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin, og af Kommissionen ved N.B. Rasmussen og P.F. Nemitz,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 24. oktober 2002,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelser af 23. november 2000, indgået til Domstolens Justitskontor den 8. februar 2001, har Bundesgerichtshof i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål om 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 Disse spørgsmål er blevet rejst under tre sager anlagt af henholdsvis Linde AG (herefter »Linde«), Winward Industries Inc. (herefter »Winward«) og Rado Uhren AG (herefter »Rado«) mod Deutsches Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) angående sidstnævntes afslag på de pågældende selskabers ansøgninger om registrering af varemærker på grund af manglende fornødent særpræg.

Relevante retsregler

Fællesskabsbestemmelserne

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

4 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.«

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

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

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

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

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

e) tegn, som udelukkende består af

— en udformning, som følger af varens egen karakter

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

— en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]

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

[...]«

De nationale bestemmelser

6 § 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«

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

8 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

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

[...]«

9 Markengesetz' § 8, stk. 3, fastsætter, at bestemmelserne i § 8, stk. 2, nr. 1, 2 og 3, 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.

Hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål

10 Tre tvister ligger til grund for den foreliggende anmodning om en præjudiciel afgørelse.

11 I den første sag (sag C-53/01) har Linde ansøgt om registrering af et køretøj som et tredimensionalt varemærke for varerne »motordrevne industritrucks og andre transportable arbejdsmaskiner med førerkabine, navnlig gaffeltrucks«. Deutsches Patent- und Markenamt afslog ansøgningen på grund af manglende fornødent særpræg.

12 Bundespatentgericht (forbundsdomstol for immaterialret) gav ikke Linde medhold i sagen anlagt til prøvelse af det pågældende afslag under henvisning til, at det pågældende varemærke fuldstændig manglende fornødent særpræg. Den anførte bl.a., at »i handelen vil man i en sådan fremstilling af varen kun se selve varen og ikke tillægge den nogen funktion som særpræg, så længe den optræder i de sædvanlige rammer i handelen. Produktets udformning afviger ikke fra andet moderne industrielt design. Udformningen adskiller sig i sine ikke-tekniske elementer ikke fra sædvanlig udformning på en sådan måde, at man i handelen ikke kun vil se en vilkårlig variation af en kendt udformning, men en virksomheds kendetegn«.

13 I den anden sag (sag C-54/01), har Winward ansøgt om registrering af en lommelygte som tredimensionalt varemærke. Deutsches Patent- und Markenamt afslog ansøgningen på grund af, at det varemærke, der var ansøgt om registrering af, manglede fornødent særpræg i Markengesetz' § 8, stk. 2, punkt 1's forstand.

14 Bundespatentgericht afviste ligeledes, at det pågældende varemærke kunne registreres, på grund af manglende fornødent særpræg. Ifølge Bundespatentgericht »drejer det sig om en typisk lommelygteform, der trods en vis elegance forbliver inden for rammerne af, hvad der er sædvanligt på markedet. Inden for denne type varer vil forbrugeren ikke i varens form se nogen henvisning til dens oprindelse fra en bestemt virksomhed. I betragtning af, hvor ubetydelige forskelle der er på den og konkurrerende varer, vil selv en opmærksom forbruger knap være i stand til ud fra hukommelsen at identificere en bestemt producent«.

15 Den tredje sag (sag C-55/01) vedrører en ansøgning indgivet af Rado om registrering af et tredimensionalt varemærke, der allerede er registreret som internationalt varemærke under nr. 640 196, som dette selskab er indehaver af. Varemærket består i en grafisk gengivelse af et armbåndsur. Deutsches Patent- und Markenamt afslog ansøgningen på grund af manglende fornødent særpræg og under hensyn til behovet for at bevare en fri adgang til brug (»Freihaltebedürfnis«).

16 Rado fik ikke medhold i sagen anlagt ved Bundespatentgericht til prøvelse af denne afgørelse. Ifølge Bundespatentgericht manglede den tredimensionale fremstilling af urkassen med eller uden afdækkede visere og afskåret urrem i samme bredde som urkassen i den konkrete udformning fornødent særpræg. Bundespatentgericht fandt ligeledes, at »beskyttelsen kun kan støttes på en original formgivning, der viser varens oprindelse, således at behovet for at bevare

den frie adgang til brug af varens »grundform« tilgodeses, og dens mangel på fornødent særpræg afhjælpes. Ved begrundelsen for varens ellers dens deles originalitet skal der anvendes en temmelig streng målestok, da varen eller dens dele selv er de vigtigste midler til at beskrive dem, da en monopolisering medfører risiko for, at konkurrenterne hindres i at formgive deres varer, og da det i det mindste er nærliggende, at der er et behov for at bevare den frie adgang til brug«.

17 De tre domme afsagt af Bundespatentgericht er blevet anket til Bundesgerichtshof.

18 Ifølge denne ret afhænger afgørelsen af disse appelsager af fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e).

19 Bundesgerichtshof har anført, at der ikke er holdepunkter for, at det er berettiget at fastslå, at tredimensionale varemærker ikke har den abstrakte adskillelsesevne i henhold til direktivets artikel 2. Ifølge denne bestemmelse skal varemærket være egnet til abstrakt at adskille varer eller tjenesteydelser fra andre. Kravet om konkret fornødent særpræg med henblik på at adskille varerne og tjenesteydelserne, der er genstand for ansøgningen om registrering, fra andre, fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).

20 Ifølge Bundesgerichtshof kan registreringshindringen, der er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), heller ikke anvendes. Den gør i den forbindelse gældende, at de varemærker, som Linde og Rado har ansøgt om, har en række formgivningsegenskaber, der går ud over de teknisk betingede artsbestemte egenskaber ved de omhandlede varers grundform, og som hverken er betinget udelukkende af varens art eller udelukkende er teknisk- eller værdibetingede. I

sag C-54/01 (Winward) har Bundesgerichtshof ligeledes fastslået, at det omhandlede varemærke har egenskaber, der går ud over en lommelygtes teknisk betingede grundform, og som hverken er krævet udelukkende på grund af varens art eller udelukkende er nødvendige for at opnå et teknisk resultat.

21 Ifølge den forelæggende ret skal det derfor efterprøves, om de i de tre sager omhandlede varemærker mangler fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), eller om der består en registreringshindring i henhold til denne bestemmelses litra c).

22 Af forelæggelseskendelsen i sag C-53/01 (Linde) fremgår det, at der i henhold til Bundespatentgerichts retspraksis vedrørende Markengesetz' § 8, stk. 2, nr. 1, der er den nationale bestemmelse, der svarer til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), bliver stillet strengere krav til det fornødne særpræg for tredimensionale varemærker, der består af varens form, end for andre varemærker. Som begrundelse for disse strengere krav til fornødent særpræg har Bundespatentgericht henvist til, at det er nærliggende, at der vil være et behov for at bevare en fri adgang til brug af former og til forskellen mellem varemærkeretten, der tjener til at betegne oprindelsen på den ene side, og rettigheder med henblik på beskyttelse af formgivning, navnlig mønsterretten, på den anden side.

23 Bundesgerichtshof har imidlertid anført, at den ikke ser nogen grund til ved tredimensionale varemærker, som består af selve varens form, at stille strengere krav end ved traditionelle varemærker. Ifølge Bundesgerichtshof kan disse skærpede krav til det fornødne særpræg ikke begrundes ved henvisning til konkrete holdepunkter for, at der i handelen skulle være en interesse i at bevare den frie adgang til brug af varens form for andre virksomheder.

24 Ifølge den forelæggende ret har Domstolen ligeledes afvist, at der sondres ved bedømmelsen af et varemærkes fornødne særpræg, alt efter om der er interesse i at bevare den frie adgang til brug af en geografisk betegnelse (dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 48). Interessen i en generel bevarelse af den frie adgang til brug af formgivninger bør — uagtet en mulig hensyntagen hertil i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) — inden for rammerne af det konkrete fornødne særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), ikke spille nogen rolle.

25 Hvad angår fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), har Bundesgerichtshof ment, at denne bestemmelse finder selvstændig anvendelse på alle typer varemærker, dvs. ligeledes for varemærker, som består af selve varens form, uafhængig af artikel 3, stk. 1, litra e). Behovet for at bevare en fri adgang til brug af varers tredimensionale former skal tages i betragtning inden for rammerne af artikel 3, stk. 1, litra c), og ikke — ved en vid fortolkning — af artikel 3, stk. 1, litra e). Ifølge Bundesgerichtshof fører en sådan løsning til, at registrering som varemærke i de fleste tilfælde kun vil være mulig for varemærker, som har opnået et fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, ifølge direktivets artikel 3, stk. 3, første led.

26 Under disse omstændigheder har Bundesgerichtshof besluttet at udsætte sagerne og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål, der i de tre nævnte søgsmål er enslydende formuleret:

»1) Gælder der ved bedømmelsen af fornødent særpræg i den forstand, dette udtryk anvendes i [...] direktivs artikel 3, stk. 1, litra b), for tredimensionale varemærker, som består af varens form, en strengere målestok for særpræg end for andre typer varemærker?

2) Har ud over direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), også artikel 3, stk. 1, litra c), en selvstændig betydning ved tredimensionale varemærker, som består af varens form? Hvis ja, skal der da tages et sådant hensyn til interessen i handelen i at bevare den frie adgang til brug af varens form ved efterprøvelsen i henhold til enten artikel 3, stk. 1, litra c), eller litra e), at registrering principielt er udelukket og sædvanligvis kun kommer i betragtning ved varemærker, der opfylder betingelserne i direktivets artikel 3, stk. 3, første punktum?«

27 Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15. marts 2001 blev sagerne forenet med henblik på den skriftlige og den mundtlige forhandling samt dommen.

Første præjudicielle spørgsmål

28 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om der ved bedømmelsen af, om et tredimensionalt varemærke, som består af varens form, har fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), skal anvendes en strengere målestok end ved andre typer varemærker.

Indlæg for Domstolen

29 Winward og Linde har anført, at hvad angår det fornødne særpræg skal der ikke stilles strengere betingelser for beskyttelse af tredimensionale varemærker, der består af varens form, end for andre typer varemærker.

30 Ifølge Winward og Linde har Domstolen allerede afvist at udlede yderligere betingelser for fornødent særpræg af behovet for at bevare den frie adgang til brug (jf. i denne retning dommen i sagen Windsurfing Chiemsee, præmis 48).

31 Windward og Rado har gjort gældende, at der ved bestemmelsen af, hvorvidt et tegn er egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders, skal anvendes samme analysemetode for alle typer varemærker. Det er kun direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), der indeholder en udtrykkelig undtagelsesbestemmelse for tredimensionale varemærker. Artikel 3, stk. 1, litra b), sondrer derimod ikke mellem varemærker, der består af en form, og andre typer varemærker. Ved bedømmelsen af det konkrete fornødne særpræg af et tredimensionalt varemærke, som består af en form, skal der således ikke anvendes en strengere målestok for fornødent særpræg end for andre typer varemærker.

32 Ifølge den østrigske regering skal det antages, at når udformningen af et tredimensionalt tegn er i overensstemmelse med forbrugerens forventning til varens eller emballagens form, ser de berørte kredse i varens form ikke nogen angivelse af varens oprindelse fra en bestemt virksomhed. Ifølge denne regering drejer det sig i den forbindelse ikke om at fastsætte en strengere bedømmelse af det fornødne særpræg for tredimensionale varemærker, men det skal tages i betragtning, at de mange forskellige former, som varerne og emballagen kan have, i visse sektorer af omsætningen kan gøre det sværere for disse kredse at genkende en vares eller emballages form som et varemærke.

33 Ifølge Det Forenede Kongeriges regering sondrer direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), ikke mellem varemærker, som består af varens form, og andre tegn, som kan være et varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. I direktivet er artikel 3, stk. 1, litra e), den eneste bestemmelse, der

særligt vedrører registreringen af tredimensionale tegn. Ved en korrekt fortolkning tager dette direktiv i fuldt omfang hensyn til interessen i handelen i at bevare konkurrenternes frie adgang til brug af produktformer.

34 Såvel Det Forenede Kongeriges regering som den østrigske regering har imidlertid gjort gældende, at selv om bedømmelseskriteriet for fornødent særpræg er ens for alle varemærker, vil en virksomhed i praksis sandsynligvis have sværere ved at godtgøre et fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), når der er tale om et tredimensionalt varemærke, som består af varens form, end når der er tale om et ord- eller figurmærke.

35 For så vidt angår ord- eller figurmærker er den gennemsnitlige forbruger vant til, at ord, logoer og lignende tegn kan spille en væsentlig rolle i angivelsen af den handelsmæssige oprindelse af de varer, som de anvendes for. Væsentlige kendetegn ved mange varer er derimod påvirket af deres funktion, og der er derfor mange ligheder mellem varer af samme slags, således at der ikke er nogen form, der særligt udskiller sig. Desuden skal formens fornødne særpræg vurderes i sammenhæng med de normale afvigelser for de pågældende varer. Såfremt de forskellige kendetegn ved formen holder sig inden for de normale rammer for afvigelser af varen, er det ifølge Det Forenede Kongeriges regering usandsynligt, at den gennemsnitlige forbruger opfatter denne form som et varemærke.

36 Kommissionen har anført, at direktivet med undtagelse af artikel 3, stk. 1, litra e), der kun skal udelukke registrering af udformningen af en vare, hvis virksomheden kunne gøre krav på eneret til denne form til skade for sine konkurrenter eller forbrugerne, ikke indeholder særlige kriterier for, hvilke former der kan gøres til genstand for en ansøgning om registrering. Ved bedømmelsen af et varemærkes

fornødne særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), skal der således ikke anvendes en strengere målestok for tredimensionale varemærker, der består af varens form, end for andre typer af varemærker.

Domstolens bemærkninger

37 Indledningsvis bemærkes, at direktivets artikel 2 bestemmer, at et varemærke kan bestå af alle tegn, for så vidt de dels kan gengives grafisk, dels er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

38 Heraf følger, at et tredimensionalt tegn, som består af varens form, i princippet kan være et varemærke på betingelse af, at de to betingelser er opfyldt (jf. dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 73).

39 Som følge af bestemmelsen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg, fra registrering, og de kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret.

40 At et varemærke har fornødent særpræg i denne bestemmelses forstand, betyder, 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 (jf. Philips-dommen, præmis 35).

41 Desuden skal spørgsmålet, om et varemærke har fornødent særpræg, bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af mærket, dels opfattelsen hos den berørte kreds af forbrugere af disse varer eller tjenesteydelser. Ifølge Domstolens praksis er der herved tale om den opfattelse, som en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori må formodes at have (jf. dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 31 og Philips-dommen, præmis 63).

42 Endelig har Domstolen i Philips-dommens præmis 48 bemærket, at kriterierne for bedømmelsen af, om tredimensionale varemærker, der består af en vares form, har fornødent særpræg, er de samme som dem, der gælder for andre typer varemærker. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), sondrer nemlig ikke mellem forskellige typer varemærker ved bedømmelsen af, om de har et fornødent særpræg.

43 Det er kun direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), der udtrykkelig udskiller visse tegn, som består af en vares form, idet bestemmelsen opregner særlige hindringer for registrering af sådanne tegn. I henhold til denne bestemmelse 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.

44 Da direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er en umiddelbar hindring for, at tegn, der udelukkende består af en vares form, kan registreres, kan et sådant tegn ikke registreres som varemærke, såfremt et eneste af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt. Desuden kan et sådant tegn aldrig få fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, i henhold til artikel 3, stk. 3 (jf. Philips-dommen, præmis 74-76).

45 Selv når det er fastslået, at der ikke foreligger en sådan umiddelbar hindring, er det imidlertid nødvendigt at efterprøve, om et tredimensionalt varemærke, der består af varens form, skal udelukkes fra registrering på grund af en eller flere af de registreringshindringer, der er nævnt i den pågældende bestemmelses litra b) til litra d).

46 For så vidt angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), bemærkes, at det hverken af direktivets opbygning eller af den pågældende bestemmelses ordlyd fremgår, at der skal anvendes en strengere målestok ved bedømmelsen af, om et tredimensionalt varemærke, der består af selve varens form, har fornødent særpræg, end ved andre typer varemærker.

47 Som det nemlig fremgår af den foreliggende doms præmis 40, kræver betingelsen om fornødent særpræg med hensyn til ethvert varemærke, at det er egnet til at identificere varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.

48 Som den østrigske og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen med rette har gjort gældende, kan det ikke desto mindre i praksis vise sig at være sværere at godtgøre, at et varemærke, som består af en vares form, har fornødent særpræg ud fra de kriterier, der er anført i den foreliggende doms præmis 40 og 41, end det er for et ord- eller figurmærke. Denne vanskelighed, som kan føre til. at der gives afslag på registrering af varemærker af denne type, udelukker imidlertid ikke, at disse varemærker kan få fornødent særpræg som følge af den brug, der gøres heraf, og som følge heraf kan registreres som varemærker i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

49 På baggrund af ovenstående skal første spørgsmål besvares med, at der ved bedømmelsen af, om et tredimensionalt varemærke, som består af varens form,

har fornødent særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), ikke skal anvendes en strengere målestok end ved andre typer varemærker.

Andet præjudicielle spørgsmål

50 Med det første led af det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om ud over direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), også direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), har en betydning for så vidt angår tredimensionale varemærker, som består af varens form.

51 For så vidt angår det andet led af det andet spørgsmål bemærkes, at dette vedrører to alternativer afhængig af, hvorledes Domstolens besvarer det første led af dette spørgsmål.

52 I tilfælde af, at ikke alene direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), men også artikel 3, stk. 1, litra c), har en betydning for så vidt angår tredimensionale varemærker, som består af varens form, ønsker den forelæggende ret oplyst, om der ved fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), skal tages et sådant hensyn til den almene interesse i handelen i at bevare den frie adgang til brug af varens form, at en registrering principielt er udelukket og sædvanligvis kun kommer i betragtning ved varemærker, der opfylder betingelserne i direktivets artikel 3, stk. 3, første punktum.

53 Såfremt det første led af det andet spørgsmål besvares benægtende, dvs. i det tilfælde, at det udelukkende er direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), der finder

anvendelse på tredimensionale varemærker, der består af varens form, ønsker den forelæggende ret ikke desto mindre oplyst, om der ved fortolkningen af denne bestemmelse også skal tages hensyn til interessen i handelen i at bevare den frie adgang til brug af varens form.

Indlæg for Domstolen

54 Linde har anført, at ikke alene direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), men også artikel 3, stk. 1, litra c), indeholder en selvstændig betydning i forhold til tredimensionale varemærker. I henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), skal der foretages en bedømmelse af, om der er et behov for at bevare den frie adgang til brug, hvorunder der skal tages hensyn til konkurrenternes konkrete behov. Denne bedømmelse skal foretages efter, at det er blevet fastslået, at det absolut formulerede behov for at bevare den frie adgang til brug i artikel 3, stk. 1, litra e), ikke udelukker registrering af det anmeldte tredimensionale varemærke.

55 Ifølge Linde bør der kun antages et sådant behov for at bevare den frie adgang til brug for visse udformninger, som er nødvendige af tekniske eller æstetiske hensyn, der er knyttet til varens art eller emballage, dvs. inden for anvendelsesområdet for direktivets artikel 3, stk. 1, litra e). Hvad angår andre former på varer og emballage er det tilstrækkeligt konkret at undersøge, om der er fornødent særpræg, og om der er et behov for at bevare den frie adgang til brug.

56 Winward har anført, at de absolutte registreringshindringer, som er opregnet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), udelukkende finder anvendelse, når der er et absolut behov for at bevare den frie adgang til brug af den form, der er ansøgt om. Den pågældende bestemmelse indeholder ikke udtømmende regler om behovet for at udelukke muligheden for at tilegne sig tredimensionale mærker,

som består af en vares form, og den skal ikke anvendes, når der foruden den form, der er ansøgt om registrering af, eksisterer andre former, der gør det muligt at opnå det ønskede tekniske resultat.

57 Ifølge Winward finder direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), uafhængig af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), også anvendelse på varemærker, som består af varens form, og behovet for at bevare den frie adgang til brug skal derfor efterprøves inden for rammerne af denne sidstnævnte bestemmelse.

58 Rado har gjort gældende, at selv om direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) og e), forfølger lignende mål, nemlig at forhindre, at der erhverves monopol på former, som der er brug for i handelen for at kunne formgive identiske produkter, finder disse to bestemmelser anvendelse uafhængig af hinanden. Ifølge Rado har direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), dog et større anvendelsesområde end direktivets artikel 3, stk. 1, litra e).

59 Rado har anført, at i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er tredimensionale varemærker, som består af varens form, underlagt de samme bedømmelseskriterier som andre typer varemærker, og der bør ikke anlægges en indskrænkende fortolkning, således at interessen i at bevare den frie adgang til brug af et sådant tredimensionalt varemærke i princippet forhindrer en registrering af dette.

60 Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er »den første forsvarslinje« i kampen mod en uberettiget monopolisering af selve produkternes former ved hjælp af varemærkeretten. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), har en selvstændig betydning i forhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), idet bestemmelsen udelukker registrering af tegn, der ikke kunne udelukkes i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e). Det Forenede Kongeriges regering har imidlertid anført, at hvis direktivets

artikel 3, stk. 1, litra e), fortolkes tilstrækkelig formålsbestemt, vil direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), sandsynligvis kun have en begrænset anvendelse. Under alle omstændigheder vil interessen i handelen i at bevare den frie adgang til brug af varers former være sikret ved anvendelse af disse to bestemmelser i direktivet.

61 Kommissionen har gjort gældende, at det af direktivets ordlyd ikke på nogen måde fremgår, at det kun er direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), der finder anvendelse på tredimensionale varemærker, som består af en vares form. Ifølge Kommissionen er sådanne varemærker, selv om de ikke udelukkes fra registrering i henhold til denne bestemmelse, ikke desto mindre stadig undergivet registreringshindringerne nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Denne sidstnævnte bestemmelse skal anvendes selvstændigt ved behandlingen af en ansøgning om registrering af tredimensionale varemærker, som består af varens form.

62 Kommissionen har anført, at ifølge Domstolens retspraksis afhænger anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at bevare den frie adgang til brug i tysk retspraksis' forstand (jf. i denne retning dommen i sagen Windsurfing Chiemsee, præmis 35). Ud over efterprøvelsen af de præcise betingelser for en registreringshindring, der er opregnet i denne bestemmelse, skal der ikke tages hensyn til et mere vidtgående behov for at bevare den frie adgang til brug. Ifølge Kommissionen er interessen i handelen i at bevare den frie adgang til brug af visse former allerede iagttaget ved direktivets artikel 3, stk. 1, litra e).

Domstolens bemærkninger

63 For så vidt angår det første led af det andet spørgsmål bemærkes, at 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.

64 Ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), skal tegn, der 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, udelukkes fra registrering.

65 Disse specifikke registreringshindringer for visse tegn, som består af varens form, og som udtrykkeligt er nævnt i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), er, således som det fremgår af den foreliggende doms præmis 44, en umiddelbar hindring for, at sådanne tegn kan registreres (jf. Philips-dommen, præmis 74 og 76).

66 Selv om denne umiddelbare hindring findes ikke at foreligge, fremgår det hverken af ordlyden af direktivets artikel 3, stk. 1, eller af direktivets opbygning, at de andre registreringshindringer i denne bestemmelse, herunder i artiklens stk. 1, litra c), ikke ligeledes kan anvendes på ansøgninger om registrering af tredimensionale varemærker, som består af varens form.

67 Det fremgår nemlig klart af direktivets artikel 3, stk. 1, at alle registreringshindringerne, der er nævnt i denne bestemmelse, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse.

68 Heraf følger, at selv om et tredimensionalt tegn, som består i en vares form, ikke udelukkes fra registrering i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan et sådant tegn ikke desto mindre udelukkes, hvis det falder ind under en eller flere af de kategorier, der er nævnt i den samme bestemmelse under litra b), c) eller d).

69 Hvad navnlig angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er der principielt intet til hinder for, at denne bestemmelse finder anvendelse på en ansøgning om registrering af et tredimensionalt varemærke, som består af en vares form. Når der deri nævnes varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen end dem, der udtrykkelig er opregnet i denne bestemmelse, er afgrænsningen tilstrækkelig vid til at omfatte mange forskellige varemærker, herunder også tredimensionale varemærker, der består af varens form.

70 På baggrund af ovenstående skal det første led af det andet spørgsmål besvares med, at ud over direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), har også artikel 3, stk. 1, litra c), en betydning for så vidt angår tredimensionale varemærker, der består af varens form.

71 For så vidt angår det andet led af det andet spørgsmål bemærkes indledningsvis, at ifølge Domstolens praksis skal de forskellige registreringshindringer i direktivets artikel 3 fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. dommen i sagen Windsurfing Chiemsee, præmis 25, 26 og 27, og Philips-dommen, præmis 77).

72 Hvad nærmere bestemt angår den forelæggende rets andet alternativ vedrørende direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), bemærkes, at Domstolen allerede for visse tredimensionale tegn, som består af en vares form, har fastslået, at begrundelsen for registreringshindringerne i denne bestemmelse er, at det skal undgås, at beskyttelsen af retten til et varemærke fører til, at varemærkeindehaveren får eneret på en vares tekniske løsninger eller funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge hos konkurrenternes varer (Philips-dommen, præmis 78-80).

73 Ifølge Domstolens praksis forfølger direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle, også som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (jf. i denne retning dommen i sagen Windsurfing Chiemsee, præmis 25).

74 Den almene interesse, der ligger bag direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), 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 direktivets artikel 3 finder anvendelse.

75 Den kompetente myndighed, der skal anvende direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), på disse varemærker, skal under hensyn til, hvilke varer og tjenesteydelser der ansøges om registrering for, efter en konkret bedømmelse af alle de relevante oplysninger i ansøgningen og navnlig i lyset af den ovennævnte almene interesse afgøre, om registreringshindringen i denne bestemmelse finder anvendelse i den konkrete sag. En sådan konkret bedømmelse er ligeledes påkrævet ved en ansøgning om registrering af et tredimensionalt varemærke, der består af varens form. Den pågældende myndighed kan derimod ikke uden videre afslå en sådan ansøgning.

76 Heraf følger, at det ved et tredimensionalt varemærke, som består af varens form, ligesom ved alle andre typer varemærker skal efterprøves, om varemærket er i overensstemmelse med alle de kriterier, der er opregnet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b)-litra e), og at disse kriterier i hvert enkelt tilfælde skal fortolkes og anvendes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver enkelt af dem.

77 Det følger af det foregående, at det andet led af det andet spørgsmål skal besvares med, at der ved efterprøvelsen af registreringshindringen i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), i hvert enkelt tilfælde skal tages hensyn til den almene interesse, der ligger bag denne bestemmelse, nemlig, at alle tredimensionale varemærker, som består af en vares form, og som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i denne bestemmelses forstand kan tjene til at betegne egenskaber ved en vare eller tjenesteydelse, skal være til fri rådighed for alle og ikke kan registreres, medmindre direktivets artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

Sagsomkostningerne

78 De udgifter, der er afholdt af den østrigske og Det Forenede Kongeriges regeringer samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i de sager, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelser af 23. november 2000, for ret:

1) **Ved bedømmelsen af, om et tredimensionalt varemærke, som består af varens form, har fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, skal der ikke anvendes en strengere målestok end ved andre typer varemærker.**

2) Ud over artikel 3, stk. 1, litra e), i første direktiv 89/104, har artikel 3, stk. 1, litra c), også en betydning for så vidt angår tredimensionale varemærker, som består af varens form.

3) Ved efterprøvelsen af registreringshindringen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), i første direktiv 89/104 skal der i hvert enkelt tilfælde tages hensyn til den almene interesse, der ligger bag denne bestemmelse, dvs. at alle tredimensionale varemærker, der består af en vares form, og som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i denne bestemmelses forstand kan tjene til at betegne egenskaber ved en vare eller tjenesteydelse, skal være til fri rådighed for alle og ikke kan registreres, medmindre direktivets artikel 3, stk. 3, finder anvendelse.

Rodríguez Iglesias Puissochet Schintgen

Timmermans Gulmann Edward

La Pergola Skouris Macken

Cunha Rodrigues Rosas

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. april 2003.

R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær Præsident