DOMSTOLENS DOM

14. maj 2002 *

I sag C-2/00,

angående en anmodning, som Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Michael Hölterhoff

mod

Ulrich Freiesleben,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a) og b), 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 formanden for Femte Afdeling, P. Jann, som fungerende præsident, afdelingsformændene F. Macken, N. Colneric og S. von Bahr samt dommerne C. Gulmann (refererende dommer), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet og V. Skouris,

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Michael Hölterhoff ved Rechtsanwalt M. Samer

— Ulrich Freiesleben ved Rechtsanwalt E. Keller

— den franske regering ved R. Abraham og A. Maitrepierre, som befuldmægtigede

— Det Forenede Kongeriges regering ved G. Amodeo, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks, som befuldmægtiget, bistået af avocats I. Brinker og W. Berg,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 12. juni 2001 er afgivet mundtlige indlæg af Ulrich Freiesleben, af den franske regering og af Kommissionen,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 20. september 2001,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 23. december 1999, indgået til Domstolen den 5. januar 2000, har Oberlandesgericht Düsseldorf i medfør af artikel 234 EF stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a) og b), 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 Dette spørgsmål er rejst i en tvist mellem Ulrich Freiesleben, der er indehaver af to registrerede varemærker, og Michael Hölterhoff vedrørende sidstnævntes erhvervsmæssige brug af disse varemærker til beskrivende formål.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelserne

3 Direktivets artikel 5, stk. 1, bestemmer:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

Den tyske lovgivning

4 Direktivet er gennemført i Tyskland ved 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. 3982, herefter »den tyske varemærkelov«). Lovens § 14, stk. 2, gentager næsten ordret bestemmelserne i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b).

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

5 Ulrich Freiesleben er indehaver af to varemærker, Spirit Sun og Context Cut, der er registreret i Tyskland og dækker henholdsvis »diamanter til videreforarbejdning til smykker« og »ædelsten til videreforarbejdning til smykker«.

6 De to slags varer, der markedsføres under disse varemærker, adskiller sig ved deres særlige slibning. Varemærket Spirit Sun anvendes for en rund slibning med facetslibninger omkring stenens midte og varemærket Context Cut for en kantet slibning med et finslebet diagonalt kors.

7 Michael Hölterhoff handler med alle slags ædelsten, som han enten sliber selv eller køber hos andre erhvervsdrivende. Han markedsfører både sten fra egen produktion og varer, han har indkøbt hos tredjemand.

8 Den 3. juli 1997 tilbød Michael Hölterhoff erhvervsmæssigt indehaveren af en guldsmede- og juvelerbutik halvædelsten og farvede ædelsten under betegnelserne Spirit Sun og Context Cut. Indehaveren af butikken bestilte to granater »i Spirit Sun-slibning« hos Michael Hölterhoff. På følgesedlen og fakturaen for salget af disse sten blev der ikke henvist til varemærkerne Spirit Sun og Context Cut, idet varerne blev betegnet som »rhodolitter«.

9 Efter dette salg anlagde Ulrich Freiesleben sag mod Michael Hölterhoff ved Landgericht Düsseldorf (Tyskland) i henhold til den tyske varemærkelovs § 14, idet han påberåbte sig, at retten til de registrerede varer var krænket. Denne ret tog ved dom af 19. august 1998 Ulrich Freieslebens påstand til følge. Michael Hölterhoff appellerede dommen til Oberlandesgericht Düsseldorf, hvor Ulrich Freiesleben påstod stadfæstelse.

10 Den forelæggende ret anså det for godtgjort, at Michael Hölterhoff under handelen den 3. juli 1997 alene anvendte betegnelserne Spirit Sun og Context Cut med det formål at beskrive kvaliteten og mere præcist slibningen af de ædelsten, der blev tilbudt, og en sådan betegnelse havde dermed ikke til formål at antyde, at ædelstenene stammede fra Ulrich Freieslebens virksomhed.

11 Da Oberlandesgericht Düsseldorf er af den opfattelse, at sagens afgørelse afhænger af fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, har den besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Foreligger der en varemærkekrænkelse i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), når sagsøgte angiver, at varen stammer fra hans egen produktion, og han alene anvender sagsøgerens beskyttede varemærke til beskrivelse af den af ham udbudte vares særlige egenskaber, således at det uden for enhver tvivl er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, hvilken virksomhed varen stammer fra?«

12 Det fortolkningsspørgsmål, Domstolen er blevet forelagt, vedrører direktivets artikel 5, stk. 1, der giver varemærkeindehaveren mulighed for at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret [artikel 5, stk. 1, litra a)], og af et tegn, der er identisk med eller ligner

varemærket, når de pågældende varer er af samme eller lignende art, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling [artikel 5, stk. 1, litra b)].

13 Der spørges med det forelagte spørgsmål nærmere bestemt, om varemærkeindehaveren i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, kan forbyde tredjemand at gøre brug af varemærket under sådanne faktiske omstændigheder, som præcist er beskrevet af den forelæggende ret.

14 Det er ubestridt, at brugen af varemærket i en sådan situation bestemt er erhvervsmæssig brug for varer af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

15 Det stillede spørgsmål er således, om en brug af varemærket, som den i hovedsagen omhandlede, udgør en brug, der krænker varemærkeindehaverens eneret i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1.

16 Det er herved tilstrækkeligt at fastslå, at i en situation som den af den forelæggende ret beskrevne medfører brugen af varemærket ingen krænkelse af de interesser, som artikel 5, stk. 1, skal beskytte. Disse interesser påvirkes nemlig ikke i en situation, hvor

— tredjemand henviser til varemærket i forbindelse med erhvervsmæssige forhandlinger med en potentiel kunde, der er erhvervsdrivende inden for juvelerbranchen

— henvisningen alene sker med beskrivende formål, nemlig for at oplyse om kendetegnene ved den vare, der tilbydes den potentielle kunde, som kender varer forsynet med det pågældende varemærke

— henvisningen til varemærket ikke kan fortolkes af den potentielle kunde som en angivelse af varens oprindelse.

17 Under disse omstændigheder, og uden at det i den foreliggende sag er nødvendigt yderligere at redegøre for, hvad der udgør varemærkebrug i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), skal det stillede spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 1, skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren ikke kan påberåbe sig sin eneret, når tredjemand i forbindelse med erhvervsmæssige forhandlinger angiver, at varen stammer fra hans egen produktion, og han alene anvender det pågældende varemærke til beskrivelse af den af ham udbudte vares særlige egenskaber, således at det er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, hvilken virksomhed nævnte vare stammer fra.

Sagens omkostninger

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

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Oberlandesgericht Düsseldorf ved kendelse af 23. december 1999, for ret:

Artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren ikke kan påberåbe sig sin eneret, når tredjemand i forbindelse med erhvervsmæssige forhandlinger angiver, at varen stammer fra hans egen produktion, og han alene anvender det pågældende varemærke til beskrivelse af den af ham udbudte vares særlige egenskaber, således at det er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, hvilken virksomhed nævnte vare stammer fra.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. maj 2002.

R. Grass — G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær — Præsident