

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

10. april 2008 (*)

»EF-varemærker – artikel 5, stk. 1, litra b), og stk. 2, samt artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF – friholdelsesbehov – figurmærker med tre striber – motiv med to striber, som konkurrenter bruger som dekoration – klagepunkt vedrørende det forhold, at varemærket skades og udvandes«

I sag C-102/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 16. februar 2007, indgået til Domstolen den 21. februar 2007, i sagen:

adidas AG

adidas Benelux BV

mod

Marca Mode CV

C&A Nederland CV

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV

Vendex KBB Nederland BV

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (refererende dommer) og E. Levits,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 6. december 2007,

efter at der er afgivet indlæg af:

– adidas AG og adidas Benelux BV ved advokaten G. Vos og A. Quaedvlieg

– Marca Mode CV og Marca CV ved advocaat J. Brinkhof

- H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV ved advocaat G. van Roeyen
 - den italienske regering ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino
 - Det Forenede Kongeriges regering ved C. Gibbs, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Edenborough
 - Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils, som befuldmægtiget,
- og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 16. januar 2008,
- afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af 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 Anmodningen er blevet fremsat i en sag mellem på den ene side adidas AG og adidas Benelux BV og på den anden side Marca Mode CV (herefter »Marca Mode«), C&A Nederland CV (herefter »C&A«), H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (herefter »H&M«) og Vendex KBB Nederland BV (herefter »Vendex«) angående rækkevidden af beskyttelsen af figurvaremærker med tre striber, som adidas AG er indehaver af.

Retsforskrifter

- 3 Direktivets artikel 3, stk. 1, med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« 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

[...]«

4 Direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer:

»Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, 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.«

5 Direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemmer:

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

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

6 Direktivets artikel 6, stk. 1, med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« fastsætter følgende:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervmæssig brug af

- a) sit eget navn og sin adresse
- b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.«

7 Direktivets artikel 12, stk. 2, med overskriften »Fortabelsesgrunde« er affattet som følger:

»[...] [I]ndehaveren af et varemærke [kan] fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:

a) som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret

[...]«

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

8 Selskabet adidas AG er indehaver af figurmærker, som består af tre lodrette og parallelt løbende striber af samme bredde, som er anbragt på siden af sports- og fritidsbeklædning, udført i en farve, der står i kontrast til dette tøjs grundfarve.

9 Selskabet adidas Benelux BV er Adidas AG's enlicenstager for Benelux.

10 Marca Mode, C&A, H&M og Vendex er konkurrerende virksomheder inden for tekstilhandel.

11 Efter at have konstateret, at visse af disse konkurrenter var begyndt at sælge sports- og fritidsbeklædning, hvorpå der var to parallelt løbende striber udført i en farve, der stod i kontrast til tøjets grundfarve, anlagde adidas AG og adidas Benelux BV (herefter samlet benævnt »adidas«) ved Rechtbank te Breda en sag om foreløbige retsmidler mod H&M samt en sag om realiteten mod Marca Mode og C&A med henblik på at få nedlagt forbud mod, at disse virksomheder bruger noget tegn, der består af tre striber, som på adidas' foranledning er blevet registreret, eller et tilsvarende motiv, såsom det af disse virksomheder brugte motiv med to parallelt løbende striber.

12 Marca Mode, C&A, H&M og Vendex anlagde sag ved Rechtbank te Breda, hvorved de påstod fastslået, at det stod dem frit for at anbringe to striber som dekoration på sports- og fritidsbeklædning.

13 I sagen om foreløbige retsmidler pålagde præsidenten for Rechtbank te Breda ved dom af 2. oktober 1997 H&M i Benelux-landene at ophøre med at bruge tegnet, som udgøres af motivet med tre striber, som på adidas' foranledning er blevet registreret, eller med et tilsvarende motiv, såsom det af H&M brugte motiv med to parallelt løbende striber.

14 Ved foreløbig dom af 13. oktober 1998 fastslog Rechtbank te Breda, at varemærker, som adidas er indehaver af, var blevet krænket.

15 Dommene af 2. oktober 1997 og 13. oktober 1998 blev appelleret til Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

- 16 Ved dom af 29. marts 2005 ophævede Gerechtshof te 's-Hertogenbosch dommene af 2. oktober 1997 og 13. oktober 1998, og idet den selv traf afgørelse i sagen, tog den hverken adidas' eller Marca Modes, C&A's, H&M's og Vendex' påstand til følge, dels fordi varemærker, som adidas var indehaver af, ikke var blevet krænkede, dels fordi de af Marca Mode, C&A, H&M og Vendex fremsatte krav var for generelle.
- 17 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch præciserede, at et motiv med tre striber såsom det, der på adidas' foranledning var blevet registreret, i sig havde en svag grad af særpræg, men at varemærkerne, som adidas var indehaver af, på grund af adidas' reklamefremstød havde opnået en høj grad af særpræg og var blevet vitterligt kendt. Følgelig mente Retten, at disse varemærker nød en udvidet beskyttelse i forhold til motivet med tre striber. Da striberne og de enkle sribemotiver dog i princippet var tegn, som fortsat skulle være til rådighed og dermed ikke egnede sig for eneret, kunne de varemærker, som adidas var indehaver af, ikke give nogen form for beskyttelse mod brug af motiver med to striber.
- 18 Adidas, der har indgivet kassationsanke ved Hoge Raad der Nederlanden, mener, at der ifølge opbygningen af den ved direktivet indførte ordning alene skal tages hensyn til friholdelsesbehovet i forbindelse med, at registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i direktivets artikel 3 finder anvendelse.
- 19 Under disse omstændigheder har Hoge Raad der Nederlanden besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal der ved fastlæggelsen af beskyttelsens omfang for et varemærke, der udgøres af et tegn, som ikke i sig selv har noget særpræg, eller af en angivelse, der opfylder definitionen i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), men som er indarbejdet og registreret som varemærke, tages hensyn til den almene interesse i, at rådigheden over bestemte tegn ikke utilbørligt begrænses for de andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af samme art (Freihaltebedürfnis)?
- 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Gør det herved da nogen forskel, om de deri nævnte tegn, som fortsat skal stå til rådighed, af den relevante del af offentligheden anses for tegn, der skal give varer særpræg, eller blot for udsmykning af varen?
- 3) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Gør det herved da nogen forskel, om det tegn, som varemærkeindehaveren anfægter, savner fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), eller indeholder en angivelse som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)?«

Om de præjudicielle spørgsmål

- 20 Den forelæggende ret ønsker med disse spørgsmål, der behandles samlet, nærmere bestemt oplyst, i hvilket omfang der ved fastlæggelsen af omfanget af varemærkeindehaverens eneret skal tages hensyn til den almene interesse, der består i, at rådigheden over bestemte tegn ikke utilbørligt begrænses.
- 21 Den forelæggende ret har formuleret dette spørgsmål under hensyntagen til motivet med tre striber, der på adidas' foranledning er blevet registreret, og som ved brug har opnået

fornødent særpræg. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, hvorvidt det – når tredjemand bruger tegn, der er identisk med eller ligner det pågældende varemærke, og ikke har varemærkeindehaverens samtykke, og tredjemand til støtte for denne brug påberåber sig friholdelsesbehovet – har betydning, hvorvidt de nævnte tegn i den relevante kundekreds anses for dekorative, hvorvidt de har fornødent særpræg som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), og hvorvidt de er beskrivende som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c).

Indledende bemærkninger

- 22 Som generaladvokaten har anført i punkt 33 ff. i forslaget til afgørelse, findes der betragtninger af almen interesse, som navnlig vedrører nødvendigheden af en ufordrejet konkurrence, der begrundes, at visse tegn frit kan anvendes af alle erhvervsdrivende.
- 23 Som Domstolen allerede har fastslået, er dette friholdelseskrav den bagvedliggende grund for visse af de registreringshindringer, der er nævnt i direktivets artikel 3 (jf. bl.a. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 25, af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 – C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 73, og af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793, præmis 53).
- 24 Desuden bestemmes det i direktivets artikel 12, stk. 2, litra a), at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret, som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret. Med denne bestemmelse har fællesskabslovgiver foretaget en afvejning af varemærkeindehaverens interesser og dennes konkurrenters interesse i at kunne råde over tegn (jf. dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, præmis 19).
- 25 Hvis det således viser sig, at friholdelsesbehovet inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12 har relevans, skal det fastslås, at den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse ligger uden for disse rammer, eftersom den rejser spørgsmålet, om friholdelsesbehovet med henblik på at begrænse omfanget af varemærkeindehaverens eneret udgør et bedømmelseskriterium efter registreringen af et varemærke. Marca Mode, C&A, H&M og Vendex søger nemlig ikke at opnå en ugyldighedserklæring som omhandlet i nævnte artikel 3 eller en fortabelseserklæring som omhandlet i nævnte artikel 12, men påberåber sig behovet for at friholde motiver med striber ud over det, der på adidas' anmodning er registreret, hvilket sker med henblik på at gøre deres ret til at bruge disse motiver uden samtykke fra adidas gældende.
- 26 Når en tredjemand henholder sig til friholdelsesbehovet for at gøre sin ret til at bruge et andet tegn end det, der på varemærkeindehaverens anmodning er registreret, gældende, kan relevansen af et sådant argument ikke bedømmes inden for rammerne af direktivets artikel 3 og 12, men bør efterprøves i henhold til direktivets artikel 5, der vedrører beskyttelsen af det registrerede varemærke mod tredjemands brug af tegnet, samt i henhold til direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), hvis det pågældende tegn falder ind under anvendelsesområdet for denne bestemmelse.

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)

- 27 Idet direktivets artikel 5 giver indehaveren af et varemærke ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af et identisk eller lignende tegn, i tilfælde af at der er risiko for forveksling, og idet bestemmelsen udpeger visse former for brug af et sådant tegn, der kan forbydes, har den til formål at beskytte denne indehaver mod brug af tegn, der vil kunne krænke dette varemærke (jf. i denne retning Levi Strauss-dommen, præmis 14).
- 28 Det er en udtrykkelig betingelse for den beskyttelse, det registrerede varemærke yder – navnlig mod tredjemands brug af tegn, som ikke er identisk – at der er risiko for forveksling. Domstolen har defineret denne betingelse som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 24 og 26).
- 29 Ifølge tiende betragtning til direktivet må forekomsten af en sådan risiko vurderes »på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Risikoen for forveksling skal derfor underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og Medion-dommen, præmis 27).
- 30 Den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgøre en del af disse relevante faktorer. Som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og af ovennævnte retspraksis, bør svaret på spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, baseres på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger.
- 31 Desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugers bevidsthed sker forveksling. Hvis tredjemand i denne forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gældende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner varemærket, uden at varemærkeindehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gøre indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).
- 32 Denne betragtning gælder navnlig i forhold til motiver med striber. Sådan som adidas har anerkendt i den indledende del af sine bemærkninger, står motiver med striber som sådan til rådighed, og alle erhvervsdrivende kan dermed anbringe dem på sports- og fritidsbeklædning på alle mulige måder. Imidlertid kan det ikke være tilladt for adidas' konkurrenter at skade motivet med tre striber, som på adidas' anmodning er blevet registreret, ved på den af dem markedsførte sports- og fritidsbeklædning at anbringe motiver med striber, som ligner det på adidas' anmodning registrerede varemærke så meget, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.
- 33 Det påhviler den nationale ret at efterprøve, om en sådan risiko for forveksling foreligger. Med henblik på at foretage en sådan efterprøvelse er det hensigtsmæssigt at undersøge

den forelæggende rets spørgsmål om, hvorvidt det har betydning, at offentligheden blot opfatter det af tredjemand brugte tegn som udsmykning af den pågældende vare.

- 34 Det skal hertil fastslås, at offentlighedens opfattelse af et tegn som udsmykning ikke kan være til hinder for beskyttelsen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), når dette tegn – uanset at det er dekorativt – har sådan en lighed med det registrerede varemærke, at den relevante kundekreds vil kunne tro, at varerne hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.
- 35 I det foreliggende tilfælde skal det derfor vurderes, om gennemsnitsforbrugeren, når denne opfatter sports- og fritidsbeklædning, hvorpå der er anbragt motiver med striber på samme sted og med samme kendetegn som det motiv med striber, der på adidas' anmodning er registreret, blot med den forskel, at de består af to striber og ikke af tre, kan tage fejl af denne vares oprindelse, idet forbrugeren kan tro, at beklædningen markedsføres af adidas AG, adidas Benelux BV eller af en hermed økonomisk forbunden virksomhed.
- 36 Som det fremgår af tiende betragtning til direktivet, afhænger denne vurdering ikke kun af lighedsgraden mellem mærket og tegnet, men også af hvor let tegnet kan associeres med varemærket, navnlig henset til, om det er kendt på markedet. Jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der nemlig være, som vil bruge lignende tegn. Forekomsten på markedet af en stor mængde varer, som er omfattet af lignende tegn, vil kunne skade varemærket i det omfang, den risikerer at mindske varemærkets grad af særpræg og bringe dets væsentligste funktion i fare, som er at garantere de pågældende varers oprindelse over for forbrugerne.

Om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2

- 37 Parterne i hovedsagen har ikke bestridt, at motivet med tre striber, som på adidas' anmodning er registreret, udgør et renommeret varemærke. Det er desuden ubestridt, at den i Nederlandene gældende lovgivning omfatter den i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede regel. I øvrigt har Domstolen præciseret, at direktivets artikel 5, stk. 2, også finder anvendelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det registrerede varemærke (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 30, og af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 18-22).
- 38 Motivet med de tre striber, som er registreret på adidas anmodning, har såvel den beskyttelse, der gives efter direktivets artikel 5, stk. 1, som den videre beskyttelse, der ydes i henhold til samme artikels stk. 2 (jf. analogt Davidoff-dommen, præmis 18 og 19).
- 39 Under disse omstændigheder skal også anmodningen om præjudiciel afgørelse besvares med udgangspunkt i den sidstnævnte bestemmelse, som specifikt vedrører beskyttelsen af renommerede varemærker.
- 40 Der indføres ved direktivets artikel 5, stk. 2, for renommerede varemærker en beskyttelse, hvis iværksættelse ikke forudsætter en risiko for forveksling. Denne bestemmelse finder anvendelse på situationer, hvor den konkrete betingelse for beskyttelsen er, at brugen af det anfægtede tegn uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af

varemærkets særpræg eller renommé, eller hvor sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé (jf. Marca Mode-dommen, præmis 36, og dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 27).

- 41 Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelse indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Der er derfor ikke krav om, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket (jf. dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 31).
- 42 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer (dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 30).
- 43 Det skal fastslås, at friholdelsesbehovet hverken har noget at gøre med vurderingen af graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, eller med den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem det nævnte varemærke og det nævnte tegn. Friholdelsesbehovet kan derfor ikke have nogen relevans for efterprøvelsen af, hvorvidt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Om fortolkningen af direktivets artikel 6, stk. 1, litra b)

- 44 Direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), bestemmer, at indehaveren af et varemærke ikke kan forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen, for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.
- 45 Ved således at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens eneret tilsigter direktivets artikel 6 at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for det fælles marked, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter EF-traktaten (jf. dom af 17.3.2005, sag C-228/03, Gillette Company og Gillette Group Finland, Sml. I, s. 2337, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).
- 46 Mere specifikt tilsigter direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), at sikre alle erhvervsdrivende muligheden for at bruge beskrivende angivelser. Som generaladvokaten har anført i punkt 75 og 78 i forslaget til afgørelse, er denne bestemmelse dermed udtryk for friholdelsesbehovet.

- 47 Friholdelsesbehovet kan dog aldrig udgøre en selvstændig begrænsning af varemærkets virkninger i tillæg til de udtrykkeligt fastsatte begrænsninger i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b). Det skal i denne forbindelse understreges, at for at en tredjemand kan påberåbe sig begrænsningerne i varemærkets virkninger som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), og i denne forbindelse gøre det friholdelsesbehov gældende, som ligger til grund for denne bestemmelse, skal den af tredjemand brugte angivelse – sådan som bestemmelsen kræver – vedrøre en egenskab ved den af tredjemand markedsførte vare eller præsterede ydelse (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 28, og dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 42-44).
- 48 I det foreliggende tilfælde fremgår det af forelæggelsesafgørelsen og af adidas' konkurrenters indlæg for Domstolen, at konkurrenterne som begrundelse for brugen af de omtvistede to striber påberåber sig, at striberne udelukkende er dekorative. Heraf følger, at disse konkurrenters anbringelse af motiver med striber på beklædning ikke tilsigter at angive en af egenskaberne ved disse varer.
- 49 Henset til alle ovenstående betragtninger skal det spørgsmål, der er forelagt til præjudiciel afgørelse, besvares med, at direktivet skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

Sagens omkostninger

- 50 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 (Første Afdeling) for ret:

Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der ikke ved vurderingen af omfanget af en varemærkeindehavers eneret kan tages hensyn til friholdelsesbehovet, undtagen i det omfang begrænsningen af varemærkets virkninger som defineret i samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

Underskrifter