

DOMSTOLENS DOM

4. maj 1999^{*}

I de forenede sager C-108/97 og C-109/97,

angående anmodninger, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i de for nævnte ret verserende sager,

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

mod

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (sag C-108/97),

Franz Attenberger (sag C-109/97),

^{*} Processprog: tysk.

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 3, 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),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch og P. Jann samt dommerne G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer) og D. A. O. Edward,

generaladvokat: G. Cosmas

justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühl,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) ved advokat Stephan Gruber, München

— Boots- und Segelzubehör Walter Huber ved advokat Michael Nieder, München

— Franz Attenberger ved advokat Richard Schönwerth, München

— den italienske regering ved afdelingschef, professor Umberto Leanza, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, bistået af statens advokat, Oscar Fiumara

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Jan Berend Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, bistået af advokat Bertrand Wägenbaur, Bruxelles,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 3. marts 1998 er afgivet mundtlige indlæg af Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), af Boots- und Segelzubehör Walter Huber, af Franz Attenberger og af Kommissionen,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 5. maj 1998,

afsagt følgende

Dom

- 1 Ved to kendelser af 8. januar 1997, indgået til Domstolen den 14. marts 1997, har Landgericht München I medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt Domstolen en række præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 3, 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 i forbindelse med to retssager mellem Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (herefter »Windsurfing Chiemsee«) og henholdsvis Boots- und Segelzubehör Walter Huber (herefter »virksomheden Huber«) og Franz Attenberger vedrørende de sidstnævntes anvendelse af betegnelsen »Chiemsee« ved salg af sportsbeklædning.

Fællesskabsbestemmelser

- 3 Direktivets artikel 2, der har overskriften »Varemærkets form«, bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

- 4 Direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, bestemmer:

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

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 markedsføringskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen.

...

- g) Varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.

...

3. 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 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer:

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

...

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

...

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

- 6 Direktivets artikel 15, der har overskriften »Særlige bestemmelser for fællesmærker og garantimærker«, bestemmer følgende i stk. 2:

»Uanset artikel 3, stk. 1, litra c), kan medlemsstaterne træffe bestemmelse om, at tegn eller angivelser, der i omsætningen anvendes til at angive varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse, kan udgøre fællesmærker eller garantimærker. Et sådant mærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde en tredjemand at bruge

sådanne tegn eller angivelser i omsætningen, når de bruges i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Navnlig kan et sådant mærke ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en given geografisk betegnelse.«

Nationale retsfor skrifter

- 7 Den siden 1. januar 1995 gældende Markengesetz (den tyske lov om varemærker) har gennemført direktivet i tysk ret. Ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 2, udelukkes varemærker fra registrering, »som udelukkende består af ... angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varers ... geografiske oprindelse ... eller andre egenskaber«.
- 8 Ifølge Markengesetz' § 8, stk. 3, finder § 8, stk. 2, nr. 2, ikke anvendelse, »hvis mærket forud for tidspunktet for afgørelsen om registreringen som følge af dets anvendelse for varer ... som det er anmeldt for, er indarbejdet i de relevante omsætningskredse«.

Twisterne i hovedsagerne og de præjudicielle spørgsmål

- 9 Chiemsee er med et areal af 80 km² Bayern's største sø. Den udgør et tiltrækningspunkt for turismen; der drives bl.a. surfsport på Chiemsee. I dens omgivelser, der benævnes »Chiemgau«, drives der hovedsagelig landbrug.

- 10 Windsurfing Chiemsee, som er etableret ved Chiemsee, sælger sportslig modebeklædning og sportssko samt andre sportsartikler, som er designet af et sammesteds beliggende søsterselskab, men fremstillet andetsteds. Disse artikler er forsynet med betegnelsen »Chiemsee«. Windsurfing Chiemsee har mellem 1992 og 1994 ladet denne betegnelse registrere i Tyskland som figurmærke i forskellige grafiske udformninger, undertiden ledsaget af supplerende elementer eller angivelser, såsom »Chiemsee Jeans« eller »Windsurfing — Chiemsee — Active Wear«.
- 11 Ifølge forelæggelseskendelserne findes der ikke noget tysk varemærke, der beskytter ordet »Chiemsee« som sådan. De kompetente tyske registreringsmyndigheder har hidtil anset ordet »Chiemsee« som en angivelse, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse, hvorfor det ikke kan registreres som varemærke. De har derimod accepteret at registrere de forskellige særlige grafiske udformninger af ordet »Chiemsee« og de supplerende angivelser, som ledsager dem, som figurmærke.
- 12 Virksomheden Huber har siden 1995 i en by, der er beliggende ved Chiemsee, solgt sportsbeklædning, såsom »T-shirts« og »sweatshirts«, som virksomheden mærker med ordet »Chiemsee«, men i en anden grafisk udformning end de mærker, der angiver Windsurfing Chiemsee's varer.
- 13 Franz Attenberger sælger i omegnen af Chiemsee sportsbeklædning af samme type, som også er mærket med ordet »Chiemsee«, men under anvendelse af andre grafiske udformninger og for visse varers vedkommende af supplerende angivelser, som adskiller sig fra dem, der anvendes af Windsurfing Chiemsee.

- 14 Windsurfing Chiemsee har i tvisterne i hovedsagen anfægtet virksomheden Huber's og Franz Attenberger's brug af mærkerne »Chiemsee« under anbringende af, at der trods forskelle i den grafiske udformning af de tegn, der kendetegner de pågældende varer, består risiko for forveksling med det af Windsurfing Chiemsee i hvert fald siden 1990 benyttede »Chiemsee«-mærke, som er kendt i omsætningen.
- 15 De sagsøgte i hovedsagerne har derimod anført, at ordet »Chiemsee«, da det udgør en angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, som der ikke bør bestå en eneret til, ikke kan tillægges beskyttelse, og at dets anvendelse i en anden grafisk udformning end den, som anvendes af Windsurfing Chiemsee, derfor ikke kan fremkalde risiko for forveksling.
- 16 Landgericht München I har i forelæggelseskendelserne anført følgende:
- Såfremt et mærke består af en beskrivende angivelse i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)'s forstand, der er grafisk udformet på en ikke sædvanligvis anvendt måde, hviler dette mærkes adskillelseevne og omfanget af dets beskyttelse alene på de grafiske bestanddele, som kan tillægges beskyttelse. Kun ligheden med disse bestanddele kan begrunde forvekslingsrisiko, men ikke sammenfaldet med de beskrivende bestanddele.
 - Også selv om den kompetente myndighed kun har registreret et varemærke på grund af den særlige grafiske udformning af et ord, der isoleret betragtet ikke kan tillægges beskyttelse, kan den ret, der skal træffe afgørelse om varemærkekrænkelsen, være af den opfattelse, at selve ordet ikke desto mindre kan tillægges beskyttelse, og fastlægge det omtvistede mærkes helhedsindtryk og adskillelseevne under fravigelse af registreringsmyndighedens opfattelse.

- For afgørelsen af hovedsagerne er det af betydning, om og hvorvidt fortolkningen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), påvirkes og indskrænkes på grund af et behov for at udelukke enerettigheder (»Freihaltebedürfnis«), der i overensstemmelse med tysk retspraksis skal være konkret, aktuelt eller tungtvejende. Såfremt der ikke skal tages hensyn til og undersøges et »tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder«, vil ordet »Chiemsee« uden videre falde ind under artikel 3, stk. 1, litra c), da det under alle omstændigheder kan tjene til at betegne beklædningsgenstandes geografiske oprindelse. Hvis der derimod skal lægges vægt på et »tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder«, så må det også tages i betragtning, at der ikke findes nogen beklædningsindustri ved Chiemsee. Sagsøgerens varer bliver ganske vist designet ved Chiemsee, men fremstilles i udlandet.

- Der opstår endvidere i givet fald spørgsmålet om, hvorvidt ordet »Chiemsee« som følge af den brug, der er gjort deraf, kan være beskyttet som varemærke uden registrering i overensstemmelse med § 4, nr. 2, i Markengesetz. Da betingelserne i denne bestemmelse imidlertid nødvendigvis er opfyldt, såfremt betingelserne i § 8, stk. 3, også er opfyldt, er det nødvendigt at fortolke direktivets artikel 3, stk. 3, der ligger til grund for sidstnævnte bestemmelse.

- Der opstår derfor det spørgsmål, om direktivets artikel 3, stk. 3, indebærer, at et tegn kan registreres, når det er blevet anvendt som varemærke tilstrækkeligt længe og i et tilstrækkeligt omfang til, at en ikke ubetydelig del af de relevante omsætningskredse opfatter det som et varemærke, eller om — således som den tyske lovgiver indicerer ved anvendelsen af begrebet indarbejdelse (»Verkehrsdurchsetzung«) i § 8, stk. 3, i Markengesetz — de strenge krav, der hidtil er blevet anvendt i tysk praksis, fortsat finder anvendelse, hvilket bl.a. indebærer, at den krævede grad af indarbejdelse varierer i forhold til interessen i at udelukke enerettigheder for betegnelsen (»Freihaltinteresse«).

- 17 Landgericht München I har under disse omstændigheder, da den var af den opfattelse, at det var nødvendigt at fortolke direktivet om varemærker, besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Spørgsmål vedrørende artikel 3, stk. 1, litra c):

Skal artikel 3, stk. 1, litra c), fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger *mulighed* for en anvendelse af betegnelsen til bestemmelse af den geografiske oprindelse, eller skal denne mulighed konkret være nærliggende (således at forstå, at andre tilsvarende virksomheder allerede anvender dette ord til at betegne den geografiske oprindelse for deres varer af lignende art, eller at der i det mindste foreligger konkrete holdepunkter for, at dette må forventes inden for en overskuelig fremtid), eller skal der endog bestå et behov for at anvende denne betegnelse som henvisning til de pågældende varers geografiske oprindelse, eller skal der desuden også bestå et kvalificeret behov for anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen, f.eks. fordi varer af denne art, som fremstilles i regionen, har et særligt renommé?

Har den omstændighed, at varemærkets virkninger er begrænset efter artikel 6, stk. 1, litra b), betydning for, om artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes vidt eller snævert?

Omfatter de geografiske oprindelsesangivelser i artikel 3, stk. 1, litra c), kun angivelser, som vedrører varens *fremstilling* på det pågældende sted, eller er det tilstrækkeligt, at varerne markedsføres på eller fra dette sted, eller er det med hensyn til fremstilling af beklædningsgenstande tilstrækkeligt, at de designes i den omhandlede region, men derefter fremstilles andetsteds i lønforarbejdning?

2) Spørgsmål vedrørende artikel 3, stk. 3, første punktum:

Hvilke krav indebærer denne forskrift for, om en beskrivende betegnelse kan registreres i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c)?

Nærmere bestemt: Er kravene i alle tilfælde ens, eller er de forskellige alt efter graden af det foreliggende behov for at udelukke enerettigheder?

Er det navnlig foreneligt med denne bestemmelse, at det hidtil i tysk retspraksis er blevet antaget, at der ved beskrivende betegnelser, med hensyn til hvilke der består et behov for at udelukke enerettigheder, kræves og skal bevises indarbejdelse i mere end 50% af de relevante omsætningskredse?

Indebærer bestemmelsen krav med hensyn til den art og måde, hvorpå det ved brugen opnåede særpræg skal fastslås?«

- 18 Domstolens præsident har ved kendelse af 8. juli 1997 forenet de to sager med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling samt domsafsigelsen.

Spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 3, stk. 1, litra c)

- 19 Med disse spørgsmål, som gennemgås under et, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt at få oplyst, under hvilke betingelser direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er til hinder for registrering af et varemærke, der udelukkende består af et geografisk navn. Den spørger især

- om anvendelsen af artikel 3, stk. 1, litra c), afhænger af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder, og

 - hvilken forbindelse der skal bestå mellem det geografiske sted og de varer, for hvilke der ansøges om registrering af dette steds geografiske navn som varemærke.
- 20 Windsurfing Chiemsee har anført, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), kun udelukker registrering af en geografisk oprindelsesangivelse som varemærke, når denne angivelse præcist betegner et bestemt sted, når flere virksomheder dér fremstiller de varer, der ansøges om beskyttelse for, og når angivelsen af stedet sædvanligvis anvendes til at betegne de pågældende varers geografiske oprindelse.
- 21 Virksomheden Huber og Franz Attenberger har anført, at muligheden for — som alvorligt kommer i betragtning — at der i fremtiden vil blive anvendt en betegnelse til angivelse af den geografiske oprindelse i sektoren for den pågældende vare, er tilstrækkelig til at udelukke registrering af denne betegnelse som varemærke i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Ifølge virksomheden Huber og Franz Attenberger henviser denne bestemmelse ikke kun til oprindelsesangivelser, der vedrører fremstillingen af varer.
- 22 Den italienske regering har anført, at muligheden for at anvende en geografisk oprindelsesangivelse til betegnelse af varer, der har nogen som helst tilknytning til et bestemt sted, skal overlades til den enkelte virksomheds skøn både med hensyn til fremstilling og handel. Den blotte mulighed for anvendelse af en angivelse til at betegne den geografiske oprindelse har betydning for gennemførelsen af artikel 3, stk. 1, litra c), og en særlig kvalificeret mulighed synes ikke at være påkrævet for anvendelsen af denne bestemmelse.

- 23 Kommissionen har anført, at artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes således, at eksistensen af en grund til at afslå registrering ikke afhænger af, at der i et bestemt tilfælde til fordel for tredjemand består et konkret eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder. For så vidt angår sportslig modebeklædning, omfatter geografiske oprindelsesangivelser i artikel 3, stk. 1, litra c)'s forstand det sted eller den region, hvor disse beklædningsgenstande er blevet designet, eller hvor den virksomhed, efter hvis ordre de er blevet fremstillet, i givet fald er etableret.
- 24 Det bemærkes, at ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukkes fra registrering beskrivende mærker, nemlig mærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaberne ved de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.
- 25 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), forfølger herved et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, herunder både som fællesmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede mærker. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke.
- 26 Hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af kategorier af varer, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, navnlig geografiske navne, består der en almen interesse i at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser.

- 27 Den almene interesse, der ligger til grund for den bestemmelse, som den forelæggende ret ønsker fortolket, fremgår i øvrigt af den i direktivets artikel 15, stk. 2, omhandlede mulighed for, at medlemsstaterne, uanset artikel 3, stk. 1, litra c), kan træffe bestemmelse om, at tegn eller angivelser, der kan anvendes til at angive varers geografiske oprindelse, kan udgøre fællesmærker.
- 28 Det bemærkes endvidere, at direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), som den forelæggende ret har henvist til i sine spørgsmål, ikke modsiger det netop anførte vedrørende formålet med artikel 3, stk. 1, litra c), og i øvrigt heller ikke på afgørende måde påvirker fortolkningen af denne. Artikel 6, stk. 1, litra b), som bl.a. har til formål at regulere de problemer, der opstår, når der er blevet registreret et varemærke, som helt eller delvis består af et geografisk navn, tillægger ikke tredjemand ret til at gøre brug af et sådant navn som varemærke, men begrænser sig til at sikre, at tredjemand kan bruge det på beskrivende måde, dvs. som angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, såfremt brugen sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.
- 29 Det bemærkes dernæst, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke begrænser sig til kun at forbyde registrering af geografiske navne som varemærker i de tilfælde, hvor de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer, og som derfor frembyder en forbindelse med dette efter de relevante omsætningskredses mening, nemlig i handelen og hos gennemsnitsforbrugeren af denne kategori af varer på det område, for hvilket der ansøges om registrering.
- 30 Det fremgår af selve ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra c), der henviser til »angivelser, der ... kan tjene til at betegne ... (den) geografiske oprindelse«, at der også skal udelukkes enerettigheder for geografiske navne, der kan bruges af virksomhederne som angivelser af den pågældende kategori af varers geografiske oprindelse.

- 31 Den kompetente myndighed skal derfor i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), vurdere, om et geografisk navn, for hvilket der ansøges om registrering som varemærke, betegner et sted, der for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden.
- 32 Ved vurderingen af, om dette geografiske navn i sidstnævnte tilfælde efter de relevante omsætningskredses mening kan betegne oprindelsen af den kategori af varer, som der er tale om, skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som sidstnævnte har til et sådan navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer.
- 33 Det bemærkes herved, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), i princippet ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendt i de relevante omsætningskredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted (f.eks. et bjerg eller en sø) ikke er sandsynligt, at de relevante omsætningskredse vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer hidrører fra dette sted.
- 34 Det skal imidlertid ligeledes bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at navnet på en sø vil kunne betegne en geografisk oprindelse i artikel 3, stk. 1, litra c)'s forstand, endog for varer som de i hovedsagerne omhandlede, såfremt dette navn af de relevante omsætningskredse vil kunne forstås som omfattende søens bredder eller den tilstødende region.
- 35 Det følger af det ovenfor anførte, at anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), ikke afhænger af, at der består et konkret, aktuelt eller tungtvejende behov for at udelukke enerettigheder (»Freihaltebedürfnis«) i tysk retspraksis' forstand, som beskrevet i denne doms præmis 16, tredje led.

- 36 Endelig skal det bemærkes, at selv om den i direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), omhandlede angivelse af den pågældende vares geografiske oprindelse i sædvanlige tilfælde ganske vist er angivelsen af det sted, hvor varen er fremstillet, eller hvor den ville kunne være fremstillet, kan det ikke udelukkes, at forbindelsen mellem kategorien af varer og det geografiske sted afhænger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den omstændighed, at varen er blevet udviklet og designet på det pågældende geografiske sted.
- 37 Under hensyn til det anførte skal spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), besvares med, at denne skal fortolkes således, at
- den ikke begrænser sig til kun at forbyde registrering af geografiske navne som varemærker i de tilfælde, hvor disse betegner steder, der for nærværende efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, men også finder anvendelse på geografiske navne, der vil kunne blive brugt i fremtiden af de pågældende virksomheder som angivelse af den pågældende kategori af varers geografiske oprindelse
 - i de tilfælde, hvor det pågældende geografiske navn ikke for nærværende efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, skal den kompetente myndighed vurdere, om det med rimelighed kan forudses, at et sådan navn efter de relevante omsætningskredses mening vil kunne betegne denne kategori af varers geografiske oprindelse
 - ved denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som de relevante omsætningskredse har til det pågældende geografiske navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer
 - forbindelsen mellem den pågældende vare og det geografiske sted afhænger ikke nødvendigvis af, at varen er fremstillet på dette sted.

Spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 3, stk. 3, første punktum

- 38 Med disse spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvilke krav det ved brugen af et varemærke opnåede særpræg skal opfylde med henblik på direktivets artikel 3, stk. 3, første punktum. Den spørger navnlig, om disse krav er forskellige alt efter graden af det foreliggende behov for at udelukke enerettigheder («Freihaltebedürfnis»), og om denne bestemmelse fastsætter krav med hensyn til den måde, hvorpå det ved brugen opnåede særpræg skal fastslås.
- 39 Windsurfing Chiemsee har anført, at den grad af særpræg, som kræves i henhold til artikel 3, stk. 3, er den samme som den, der oprindeligt kræves ved registreringen af varemærket, og at begrebet behov for at udelukke enerettigheder derfor er irrelevant. Ifølge Windsurfing Chiemsee er en særlig indarbejdelse i de relevante omsætningskredse ikke nødvendig. Når man skal fastslå det ved brug opnåede særpræg, skal alle bevismidler tillades og vurderes, navnlig også bevismidler vedrørende omsætningen under varemærket, bevismidler vedrørende reklameomkostninger og bevismidler vedrørende pressemeddelelser.
- 40 Virksomheden Huber har anført, at direktivets artikel 3, stk. 3, og § 8, stk. 3, i Markengesetz udgør to sider af samme medalje: mens den førstnævnte bestemmelse nævner resultatet, dvs. erhvervelsen af særpræget, lægger den anden bestemmelse vægt på den måde, hvorpå dette resultat er blevet nået, nemlig ved indarbejdelse af mærket i de relevante omsætningskredse som kendetegn for varen. Muligheden for registrering af en beskrivende betegnelse afhænger af det enkelte tilfælde og bl.a. af graden af det bestående behov for at udelukke enerettigheder. Kravet om, at beskrivende betegnelser skal være indarbejdet i mere end 50% af de relevante omsætningskredse, er foreneligt med direktivets artikel 3, stk. 3. Virksomheden Huber er endvidere af den opfattelse, at metoden til konstatering af mærkets indarbejdelse henhører under national ret.

- 41 Franz Attenberger har anført, at kravene vedrørende særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3, er forskellige fra kravene i artikel 3, stk. 1, litra b), og at begrebet særpræg har samme betydning som begrebet »indarbejdelse« i § 8, stk. 3, i Markengesetz. Ifølge Franz Attenberger har et beskrivende mærke fået særpræg ved brug, når mindst 50% af de relevante omsætningskredse i hele den pågældende medlemsstat opfatter det anvendte tegn som et identificerende erhvervsmæssigt tegn. Den krævede grad af indarbejdelse afhænger af betydningen af det bestående behov for at udelukke enerettigheder. Det tilkommer den ret, som sagen er blevet indbragt for, inden for rammerne af de nationale retsplejeforskrifter at træffe afgørelse om den metode, i henhold til hvilken der skal konstateres et ved brug opnået særpræg.
- 42 Den italienske regering har anført, at såfremt det antages, at et varemærke, der indeholder en geografisk betegnelse, ved brug har fået et entydigt særpræg uafhængigt af dets grafiske udformning, er der således ikke grund til at nægte indehaveren af det nævnte mærke den størst mulige beskyttelse, også selv om dette måtte være til skade for tredjemands frihed; en sådan vurdering, som kræver omhyggelighed i mangel af præcise angivelser i direktivet, bør overlades til den nationale domstol.
- 43 Kommissionen har anført, at et varemærke har fået særpræg ved brug i overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 3, såfremt forbrugerne forud for ansøgningen om registrering opfattede den pågældende angivelse som et varemærke, idet behovet for at udelukke enerettigheder ikke er afgørende i denne henseende. Kommissionen har endvidere anført, at konstateringen af særpræg i hvert tilfælde kræver en individuel undersøgelse, uden at det er nødvendigt at føre bevis for en indarbejdelse i mere end 50% af de relevante omsætningskredse. Ifølge Kommissionen skal der ikke alene tages hensyn til opinionsundersøgelser, men f.eks. også til erklæringer fra industri- og handelskamre, faglige sammenslutninger eller sagkyndige.
- 44 Det bemærkes for det første, at det i direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmes, at et tegn ved den brug, der gøres deraf, kan få særpræg, som det ikke havde oprindeligt, og derfor kan registreres som varemærke. Det er således ved brugen, at tegnet erhverver det særpræg, der er en betingelse for dets registrering.

- 45 Bestemmelsen indeholder således en vigtig lempelse af reglen i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og d), hvorefter der fra registrering udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg, beskrivende varemærker og varemærker, som udelukkende består af angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsførings-skik udgør sædvanlige betegnelser.
- 46 Det bemærkes for det andet, at det særpræg, som et varemærke får som følge af den brug, der gøres deraf, betyder — ligesom det særpræg, der ifølge artikel 3, stk. 1, litra b), udgør en af de almindelige betingelser for registrering af et varemærke — at dette 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.
- 47 Det følger heraf, at en geografisk betegnelse kan registreres som varemærke, såfremt det som følge af den brug, der er gjort deraf, er blevet 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. I et sådant tilfælde har den geografiske betegnelse nemlig fået en ny rækkevidde, og dens betydning, som ikke længere kun er beskrivende, begrundes, at den kan registreres som varemærke.
- 48 Windsurfing Chiemsee og Kommissionen har derfor med rette anført, at artikel 3, stk. 3, ikke tillader, at der sondres mellem særpræget afhængig af den formodede interesse i at udelukke enerettigheder for det geografiske navn, således at andre virksomheder kan gøre brug deraf.
- 49 Ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders.

- 50 Der skal herved bl.a. tages hensyn til det pågældende geografiske navns særlige karakter. Såfremt et geografisk navn er meget kendt, kan det kun få særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, såfremt den virksomhed, der ansøger om registrering, vedvarende og intensivt har brugt varemærket. Hvad angår et navn, der allerede er kendt som angivelse af den geografiske oprindelse for en bestemt kategori af varer, er det så meget desto mere påkrævet, at den virksomhed, der ansøger om registrering af navnet for en vare i samme kategori, godtgør en brug af mærket, hvis varighed og intensitet skal være særligt velkendte.
- 51 Ved vurderingen af særpræget ved det varemærke, hvorom der indgives ansøgning om registrering, kan der ligeledes tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger.
- 52 Såfremt den kompetente myndighed på grundlag af sådanne elementer er af den opfattelse, at de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den under alle omstændigheder fastslå, at den i direktivets artikel 3, stk. 3, fastsatte betingelse for registrering af varemærket er opfyldt. Hvad imidlertid angår omstændigheder, hvorunder en sådan betingelse kan anses for opfyldt, kan de ikke godtgøres alene på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentforhold.
- 53 For så vidt angår spørgsmålet vedrørende den metode, der gør det muligt at vurdere særpræget ved det varemærke, hvorom der er indgivet ansøgning om registrering, skal det bemærkes, at fællesskabsretten ikke er til hinder for, at den kompetente myndighed, såfremt den støder på vanskeligheder herved, på de i dens nationale retsregler fastsatte betingelser kan benytte en opinionsundersøgelse som vejledning for sin afgørelse (jf. i denne retning dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 37).

54 Under hensyn til det ovenfor anførte skal spørgsmålene vedrørende direktivets artikel 3, stk. 3, første punktum, besvares med, at den skal fortolkes således, at

- det særpræg, som et varemærke har fået som følge af den brug, der gøres deraf, 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

- den ikke tillader, at begrebet særpræg varierer efter den formodede interesse i at udelukke enerettigheder for det geografiske navn, således at andre virksomheder kan gøre brug deraf

- ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders

- såfremt den kompetente myndighed er af den opfattelse, at de relevante omsætningskredse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den under alle omstændigheder fastslå, at betingelsen for registrering af varemærket er opfyldt

- fællesskabsretten ikke er til hinder for, at den kompetente myndighed, såfremt den støder på vanskeligheder ved vurderingen af særpræget ved det varemærke, hvorom der er indgivet ansøgning om registrering, på de i dens nationale retsregler fastsatte betingelser kan benytte en opinionsundersøgelse som vejledning for sin afgørelse.

Sagsomkostninger

- 55 De udgifter, der er afholdt af den italienske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagernes behandling i forhold til hovedsagernes 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 Landgericht München I ved kendelser af 8. januar 1997, for ret:

- 1) Artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at

— den ikke begrænser sig til kun at forbyde registrering af geografiske navne som varemærker i de tilfælde, hvor disse betegner steder, der for nærværende efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, men også finder anvendelse på geografiske navne, der vil kunne blive brugt i fremtiden af de pågældende virksomheder som angivelse af den pågældende kategori af varers geografiske oprindelse

- i de tilfælde, hvor det pågældende geografiske navn ikke for nærværende efter de relevante omsætningskredsers mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, skal den kompetente myndighed vurdere, om det med rimelighed kan forudses, at et sådan navn efter de relevante omsætningskredsers mening vil kunne betegne denne kategori af varers geografiske oprindelse

 - ved denne vurdering skal der navnlig tages hensyn til det større eller mindre kendskab, som de relevante omsætningskredse har til det pågældende geografiske navn, samt til egenskaberne ved det sted, som dette angiver, og til den pågældende kategori af varer

 - forbindelsen mellem den pågældende vare og det geografiske sted afhænger ikke nødvendigvis af, at varen er fremstillet på dette sted.
- 2) Artikel 3, stk. 3, første punktum, i første direktiv 89/104, skal fortolkes således, at

- det særpræg, som et varemærke har fået som følge af den brug, der gøres deraf, 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

- den ikke tillader, at begrebet særpræg varierer efter den formodede interesse i at udelukke enerettigheder for det geografiske navn, således at andre virksomheder kan gøre brug deraf

- ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders

- såfremt den kompetente myndighed er af den opfattelse, at de relevante omsætningskredse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den under alle omstændigheder fastslå, at betingelsen for registrering af varemærket er opfyldt

- fællesskabsretten ikke er til hinder for, at den kompetente myndighed, såfremt den støder på vanskeligheder ved vurderingen af særpræget ved det varemærke, hvorom der er indgivet ansøgning om registrering, på de i dens nationale retsregler fastsatte betingelser kan benytte en opinionsundersøgelse som vejledning for sin afgørelse.

Rodríguez Iglesias

Kapteyn

Puissochet

Hirsch

Jann

Mancini

Moitinho de Almeida

Gulmann

Edward

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. maj 1999.

R. Grass

C. G. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident