DOMSTOLENS DOM

4. oktober 2001 *

I sag C-517/99,

angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i en sag, der er indbragt for nævnte ret af

Merz & Krell GmbH & Co.

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra d), 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 C. Gulmann, M. Wathelet og V. Skouris samt dommerne J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken (refererende dommer), N. Colneric og C.W.A. Timmermans,

* Processprog: tysk.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: R. Grass,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— den tyske regering ved W.-D. Plessing og B. Muttelsee-Schön, 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 Rechtsanwälte I. Brinker og W. Berg,

på grundlag af den refererende dommers rapport,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 18. januar 2001,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 20. oktober 1999, indgået til Domstolen den 31. december 1999, har Bundespatentgericht i medfør af artikel 234 EF stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra d), 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 Spørgsmålet er rejst i en sag anlagt af Merz & Krell GmbH & Co. (herefter »Merz & Krell«) til anfægtelse af et afslag fra Deutsche Patent- und Markenamt (den tyske patent- og varemærkemyndighed) på at registrere ordmærket Bravo for skriveredskaber.

Retsgrundlaget

3 Direktivet har ifølge første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes 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 i fællesmarkedet. Ifølge tredje betragtning har direktivet ikke til formål at tilnærme lovgivningerne fuldstændigt.

4 Direktivets artikel 2 indeholder en liste over tegn, der kan udgøre et varemærke. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

»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, stk. 1, bestemmer:

»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

[...]«

6 Det skal anføres, at alene den danske og den svenske udgave af artikel 3, stk. 1, litra d), indeholder en henvisning til tegn og angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse »for varen eller tjenesteydelsen« (»för varan eller tjänsten« på svensk).

7 Direktivets artikel 3, stk. 3, bestemmer:

»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.«

8 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen af 25. oktober 1994 (den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn, BGBl. 1994 I, s. 3082, herefter »Markengesetz«), der trådte i kraft den 1. januar 1995, gennemførte direktivet i tysk ret.

9 Ifølge Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3, er varemærker, »som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne« udelukket fra registrering.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

10 Merz & Krell indgav en registreringsansøgning vedrørende ordmærket Bravo for »skriveredskaber«. Ansøgningen blev afvist af Deutsches Patent- und Markenamt med den begrundelse, at ordet »bravo« i de berørte forretningskredse blot er en bifaldsytring. Disse kredse ser i varemærket Bravo, som søges registreret, alene en anprisning og et reklameslogan, der helt mangler særpræg, hvorfor dette varemærke ikke kan opnå beskyttelse.

11 Merz & Krell anlagde sag vedrørende dette afslag ved Bundespatentgericht, der fandt, at spørgsmålet, om sagsøgeren med rette havde fået afslag på registrering, skulle bedømmes i henhold til Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3.

12 Bundespatentgericht har anført, at ordet »bravo« på adskillige europæiske sprog har den samme betydning, nemlig en bifaldsytring i betydningen »god« eller »skøn«. Retten har ligeledes fastslået, at dette begreb i Tyskland og i flere andre europæiske lande faktisk anvendes i reklamer som et udtryk for anprisning i forhold til forskellige varer og tjenesteydelser. Retten har anført, at den imidlertid ikke har kunnet fastslå, at dette ord er anvendt i forbindelse med skriveredskaber.

13 Bundespatentgericht har den opfattelse, at det i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), er tilstrækkeligt til at afvise ordmærket Bravo fra registrering, at ordet »bravo« i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse, uden at det konkret beskriver de pågældende varer.

14 Den forelæggende ret har imidlertid anført, at en afvisning af et varemærke fra registrering ved en bogstavelig anvendelse af Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3, forudsætter, at det begreb, der søges registreret, udgør en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket.

15 Det kan i øvrigt ikke udledes af ordlyden af Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3, om det er tilstrækkeligt med en generel forbindelse mellem de af varemærket omhandlede varer eller tjenesteydelser, for at registreringen af mærket kan afvises med hjemmel i denne bestemmelse, eller om det er nødvendigt med en specifik forbindelse med disse varer eller tjenesteydelser.

16 Bundespatentgericht har, idet retten fandt, at Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3, skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), der blev gennemført i tysk ret med Markengesetz, besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker imod sin ordlyd fortolkes indskrænkende, således at der alene består en registreringshindring for så vidt angår sådanne tegn eller angivelser, der umiddelbart beskriver de konkret ansøgte varer og tjenesteydelser eller deres væsentligste egenskaber eller kendetegn? Eller skal bestemmelsen forstås således, at det foruden 'ikke-registrerbare mærker' og artsbetegnelser tillige er udelukket

at registrere sådanne tegn og angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik inden for tilsvarende eller sammenlignelige brancher udgør en sædvanlig betegnelse som reklameslogan, kvalitetsangivelse, opfordring til køb osv., uden at de umiddelbart beskriver konkrete egenskaber ved de ansøgte varer og tjenesteydelser?«

Spørgsmålets første del

17 Den forelæggende ret har med den første del af sit spørgsmål nærmere bestemt spurgt, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes således, at den alene er til hinder for registrering af et varemærke, hvis de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket.

18 Den tyske regering og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen har gjort gældende, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes således, at det alene er udelukket at registrere de tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket.

19 Den tyske regering har ligeledes anført, at hvis der blev foretaget en bredere fortolkning af denne bestemmelse, ville den, uden at det er nødvendigt, begrænse antallet af tegn eller angivelser, der kan registreres.

20 Det skal anføres, at direktivet, således som det fremgår af dets første og syvende betragtning, har til formål at undergive erhvervelsen og bevarelsen af en registreret varemærkeret de samme betingelser i alle medlemsstaterne med henblik på at fjerne forskelligheder i medlemsstaternes lovgivninger, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

21 Varemærkeretten er herved afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke de kan identificeres (jf. bl.a. dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 22).

22 Ud fra dette synspunkt er varemærkets afgørende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28).

23 Fællesskabslovgiver har anerkendt dette som varemærkets afgørende funktion ved i direktivets artikel 2 at bestemme, at tegn, der kan gengives grafisk, alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

24 Under disse betingelser kan tegn eller angivelser, der ikke er egnede til at opfylde varemærkets afgørende funktion, ikke drage fordel af den beskyttelse, som registreringen giver. Som det fremgår af tiende betragtning til direktivet, er formålet med den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen.

25 Det er i lyset af disse betragtninger, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes.

26 Det skal anføres, at ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse, udelukket fra registrering.

27 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), indeholder ganske vist ikke en sådan præcisering som Markengesetz's § 8, stk. 2, nr. 3, der omhandler varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik »udgør en sædvanlig betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne«. Det følger imidlertid heraf, at der ved bedømmelsen af, om en ansøgning om registrering af et varemærke skal imødekommes, skal tages hensyn til, hvilken forbindelse der er mellem de tegn eller angivelser, som dette varemærke består af, og de varer eller tjenesteydelser, der omfattes af mærket.

28 Direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), har til formål at hindre registrering af tegn eller angivelser, der er uegnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som således ikke opfylder den betingelse, der er fastsat i direktivets artikel 2.

29 For at afgøre, om de pågældende tegn eller angivelser har det fornødne særpræg, kan der imidlertid ikke ses bort fra de varer og tjenesteydelser, som de har til formål at adskille.

30 Denne konstatering bekræftes i direktivets artikel 3, stk. 3. Som Domstolen har fastslået i præmis 44 i dom af 4. maj 1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Sml. I, s. 2779), er det ved brugen, at tegnet

erhverver det særpræg, der er en betingelse for dets registrering i henhold til denne bestemmelse. Den adskillelsesevne, der skyldes brugen af et tegn, kan imidlertid alene fastslås i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som er udstyret med varemærket.

31 Det følger heraf, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes således, at den alene er til hinder for registrering af et varemærke, når de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af dette varemærke.

Spørgsmålets anden del

32 Den forelæggende ret har med anden del af sit spørgsmål spurgt, om direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), alene er til hinder for registrering af et varemærke, når de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, beskriver egenskaber eller kendetegn ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, eller også, når disse tegn eller angivelser er reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til køb, selv om de ikke beskriver egenskaberne eller kendetegnene ved disse varer og tjenesteydelser.

33 Det Forenede Kongeriges regering har anført, at varemærker er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), selv om de tegn eller angivelser, hvoraf de består, ikke umiddelbart beskriver de pågældende varer eller tjenesteydelser, men i almindelighed forbindes med varerne eller tjenesteydelserne.

34 Kommissionen har gjort gældende, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), ikke stiller som betingelse for dens anvendelse, at de tegn eller angivelser, hvoraf et varemærke består, umiddelbart beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket. Kommissionen er af den opfattelse, at denne bestemmelse forbyder registrering af tegn, der — som ikke-registrerbare tegn eller som artsbetegnelser — betegner de pågældende varer og tjenesteydelser, eller som, såfremt de ikke betegner dem, i almindelighed har en yderligere særlig betydning.

35 Det skal indledningsvis anføres, at selv om der en åbenbar overlapning mellem direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 1, litra d), bygger udelukkelsen af de omhandlede varemærker fra registrering i henhold til den sidstnævnte bestemmelse ikke på disse varemærkers beskrivende art, men på den aktuelle brug heraf i de forretningskredse, hvor der drives virksomhed med de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af de pågældende varemærker.

36 Det følger heraf, at rækkevidden af direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), ikke, hvis denne bestemmelse, som Domstolen er anmodet om at fortolke, skal have den tilsigtede virkning, skal begrænses til varemærker, der beskriver egenskaber eller kendetegn ved de varer og tjenesteydelser, de vedrører.

37 Det skal i denne forbindelse understreges, at tegn eller angivelser, der udgør et varemærke, og som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, ikke er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra en anden virksomheds, og de opfylder således ikke varemærkets afgørende funktion, medmindre den brug, der er gjort af disse tegn eller angivelser, har givet dem det fornødne særpræg i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3.

38 Det er i så fald ikke nødvendigt at undersøge, om de pågældende tegn eller angivelser er beskrivelser af disse varers eller tjenesteydelsers egenskaber eller kendetegn.

39 Det følger ligeledes heraf, at i tilfælde, hvor de pågældende tegn eller angivelser i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører, er det uden betydning, at de anvendes som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe varerne og tjenesteydelserne.

40 Registrering af et varemærke, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er derimod ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse. Det tilkommer den nationale ret i hvert tilfælde at afgøre, om sådanne tegn eller angivelser i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører.

41 Det følger heraf, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra d), skal fortolkes således, at afvisningen af at registrere et varemærke ifølge bestemmelsen afhænger af den ene betingelse, at de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket. Det er ved anvendelsen af denne bestemmelse uden betydning, om de pågældende tegn eller angivelser beskriver varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber eller kendetegn.

Sagens omkostninger

42 De udgifter, der er afholdt af den tyske 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 sagsomkostningerne.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Bundespatentgericht ved kendelse af 20. oktober 1999, for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den alene er til hinder for registrering af et varemærke, når de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af dette varemærke.

Denne samme bestemmelse skal fortolkes således, at afvisningen af at registrere et varemærke ifølge bestemmelsen afhænger af den ene betingelse, at de tegn eller angivelser, som dette varemærke udelukkende består af, i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik er en sædvanlig betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket. Det er ved anvendelsen af denne bestemmelse uden betydning, om de pågældende tegn eller angivelser beskriver varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber eller kendetegn.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	Wathelet
Skouris	Puissochet	Jann
Sevón	Schintgen	Macken
Colneric		Timmermans

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. oktober 2001.

R. Grass — G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær — Præsident